



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0854-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BRZ” (DISEÑO)

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-3991)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 414-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las once horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira** titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, mayor, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-ku Tokio en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos treinta segundos del diecinueve de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2012, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades indicados, apoderado especial de la compañía **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**BRZ**” (**DISEÑO**), en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Automóviles y sus parte y accesorios.*”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con treinta y cinco minutos treinta segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio del 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC**, la marca “**BRP**”, bajo el número de registro 203402, desde el 30 de setiembre de 2010 y hasta el 3 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir, en clase 12 internacional “Vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, incluyendo: vehículos recreativos, trineos motorizados, vehículos todo terreno, barcos personales, botes, botes a chorro, carrito (karts), motocicletas, motocicletas pequeñas (mopeds), motonetas de motor y sus piezas estructurales, aviones, ligeros y aviones ultraligeros y sus piezas estructurales; aparatos de cualquier naturaleza para locomoción por tierra, aire o agua;



vehículos utilitarios incluyendo vehículos de campo travesía para transporte de pasajeros y carga; cubiertas ajustadas y semiajustadas para vehículos y para remolques de vehículos; remolques; accesorios para vehículos, incluyendo: desviadores de piedras, guardabarros, parabarros, guarniciones para parachoques, parachoques posteriores y delanteros; soportes para la espalda; combinación de asiento y tanque de gasolina, guardanieves; enganches para remolques; gatas para vehículos; elevadores para vehículos; parachoques para botes; cubiertas tipo “bimini”; vehículos marinos personales de propulsión con propulsores motorizados, usados para halar nadadores, snorkelers y buzos; redes y cuerdas de amarre para carga; coches para niños; sillas de ruedas, monociclos; bicicletas; triciclos, Káyks; canoas, botes de remos; remos; llantas; cubiertas para llantas; torres para wakeboard; cubiertas removibles para propulsores; placas de deslizamiento; protectores de a-arm; protectores amortiguadores; equipo de ventilación posteriores de moldeo de faros; parabrisas; protectores que se pueden colocar en los manillares de vehículos para proteger las manos de frío; cubiertas protectoras para manillares; manguitos para manillares. (Ver folios 9 a 10).

2-BRP (DISEÑO) a nombre de la sociedad **BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC**, bajo el número de registro 203443, desde el 3 de setiembre de 2010 y hasta el 3 de setiembre de 2020, para proteger y distinguir, en clase 12 internacional: “Vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, incluyendo: vehículos recreativos, trineos motorizados, vehículos todo terreno, barcos personales, botes, botes a chorro, carrito (karts), motocicletas, motocicletas pequeñas (mopeds), motonetas de motor y sus piezas estructurales, aviones, ligeros y aviones ultraligeros y sus piezas estructurales; aparatos de cualquier naturaleza para locomoción por tierra, aire o agua; vehículos utilitarios incluyendo vehículos de campo travesía para transporte de pasajeros y carga; cubiertas ajustadas y semiajustadas para vehículos y para remolques de vehículos; remolques; accesorios para vehículos, incluyendo: desviadores de piedras, guardabarros, parabarros, guarniciones para parachoques, parachoques posteriores y delanteros; soportes para la espalda; combinación de asiento y tanque de gasolina, guardanieves; enganches para remolques; elevadores para vehículos; parachoques para botes; cubiertas tipo “bimini”; vehículos marinos personales de propulsión con propulsores motorizados, usados para



halar nadadores, snorkelers y buzos; coches para niños; sillas de ruedas, monociclos; bicicletas; triciclos, Káyaks; canoas, botes de remos; remos; llantas; cubiertas para llantas; torres para wakeboard; cubiertas removibles para propulsores; placas de deslizamiento; protectores de arm; protectores amortiguadores; equipo de ventilación posteriores de moldeo de faros; parabrisas; protectores que se pueden colocar en los manillares de vehículos para proteger las manos de frío; cubiertas protectoras para manillares; manguitos para manillares. (Ver folios 10 a 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**BRZ**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**BRP**” y “**BRP**” (**DISEÑO**), denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, los signos contienen elementos diferenciadores, indicando que en cuanto al cotejo fonético el signo BRP se escucha totalmente distinto al signo de su representada BRZ (**DISEÑO**), siendo que la registrada en su pronunciación por deletreo se pronuncia “BE ERRE PE” mientras que la de su representada suena “BE ERRE ZETA”, lo cual marca una gran diferencia a nivel auditivo, y que por la composición en la escritura del signo de su representada, se puede detectar claramente la



diferencia en la forma de ser vista, escuchada y escrita en su totalidad, que se aprecia un signo totalmente distinto a la marca registrada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la solicitada “**BRZ**” (**DISEÑO**), y las inscritas “**BRP**” y “**BRP**” (**DISEÑO**), son de tipo denominativa la primera y mixta la segunda, en ambos signos el denominativo BRP es casi igual que en la marca que se desea registrar BRZ, con la única diferencia en la última letra **BRP** vrs **BRZ**, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado, existiendo una relación entre los productos, por lo que es viable crear un riesgo de confusión en el consumidor, ya que puede pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que protegen productos



relacionados en la industria automotriz, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto a los agravios esgrimidos por la apelante, los cuales se basan en el argumento que en cuanto al cotejo gráfico y fonético existen suficientes elementos diferenciadores, indicando que en cuanto al cotejo fonético el signo BRP se escucha totalmente distinto al signo de su representada BRZ (DISEÑO), siendo que la registrada en su pronunciación por deletreo se pronuncia "BE ERRE PE" mientras que la de su representada suena "BE ERRE ZETA", lo cual marca una gran diferencia a nivel auditivo, y que por la composición en la escritura del signo de su representada, se puede detectar claramente la diferencia en la forma de ser vista, escuchada y escrita en su totalidad, se aprecia un signo totalmente distinto a la marca registrada dichos agravios deben ser rechazados, ya que tal y como se indicó en la descripción gráfica del signo solicitado y los registrados, la tipografía de la marca solicitada no otorga suficiente aptitud distintiva como pretende hacerlo ver la solicitante, haciendo incurrir en confusión al consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las quince horas con treinta y cinco minutos treinta segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos treinta segundos del diecinueve de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.