



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0835-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “CHANGAN”

CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4699-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0473-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del diecinueve de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-787-425, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos con nueve segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de junio de 2014, por el Lic. **Pedro Oller Taylor**, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la compañía **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, organizada de conformidad con las leyes de la República Popular de China, domiciliada en: 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, China, solicitó la inscripción de la marca de fábrica: **CHANGAN** el cual consiste en la denominación “CHANGAN” en letras negras y estilizadas.

En **clase 12** Internacional, para proteger y distinguir: “*Motores de autobuses; vagonetas;*



vehículos; automóviles; amortiguadores para automóviles; motores para vehículos terrestres; ruedas de vehículos; embragues para vehículos terrestres; motocicletas; carrocerías de automóviles.”

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos con nueve segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, se resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...].”*

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Pedro Oller Taylor**, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la compañía **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, interpuso para el día 06 de octubre de 2014 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las trece horas, treinta minutos con cincuenta y nueve segundos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...].”* Y por medio del auto de las trece horas con treinta y un minutos del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, dispuso: *“[...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”*

SEXTO. Que a la substanciación 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica “**CHANGAN BUS (DISEÑO)**:



CHANGAN BUS registro

número **149836**, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **INTERNACIONAL DE AUTOBUSES**, inscrita desde el 3 de septiembre de 2009 y vigencia al 03/09/2019. (v.f 104, 105)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **CHANGAN** en **clase 12** internacional, presentada por la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, al determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “**CHANGAN BUS (DISEÑO)**, en **clase 12** internacional, propiedad de **INTERNACIONAL DE AUTOBUSES**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad gráfica, fonética e ideológica, aunado a que protegen productos similares y directamente relacionados, con lo cual se podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla.



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 distintivos, y en consecuencia trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, dentro de sus agravios manifestó que el signo propuesto por su representada y el signo inscrito número 194284 cuentan con elementos suficientes que las diferencian entre sí, determinados tanto por el cotejo marcario realizado y relativos al nivel gráfico y fonético contenido entre ellos, así como por la aplicación del principio de especialidad dada la diferencia de los productos que ambos signos protegen, no existiendo de esa manera similitud o confusión entre los mismos. Agrega, que ambas marca se encuentra registradas en Estados Unidos de América, lo cual demuestra que pueden coexistir registralmente. Que la marca de su representada se encuentra inscrita en diversos países del mundo y es utilizada desde el año 1993, por lo que debe ser considerada notoria.

Continúa manifestando el recurrente, que además de haber logrado protección la marca de su representada en otros países del mundo, es destacada por su distribución, protección, así como la comercialización de sus productos, por lo que la hace de fácil reconocimiento para los consumidores y por tanto notoria en el sector pertinente. Que la marca de su representada es considerada notoria y de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París, se está en la obligación de reconocer ese derecho.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente



inscritos o en trámite de inscripción; siendo ésta la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor y los comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, como por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las



denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, del análisis realizado a la marca de fábrica solicitada **CHANGAN** respecto del signo inscrito



CHANGAN BUS

este Tribunal estima, que a diferencia de lo que señala la parte recurrente, a **nivel visual** se observa que los signos son muy similares, en virtud de que al compartir ambas marcas la misma palabra “CHANGAN” en su conformación gramatical, induce a que el consumidor no logre identificarlos de manera adecuada en el mercado, dado que pese a contener el signo inscrito otros elementos adicionales, no podríamos obviar que la palabra “CHANGAN” es el elemento de mayor percepción o fuerza en el distintivo marcario, por ende, induce a que el consumidor al verlo lo pueda relacionar como si fuese del mismo origen empresarial.

Por otra parte, cabe recordar al recurrente que la distintividad de un signo no solo radica en el arte, o sea, respecto del diseño de la tipografía utilizada, tal y como esa manera se indica a folio 1 del expediente, en virtud de que esa particularidad puede ser variada, no así, su mensaje el cual está conformado y determinado por su estructura gramatical, sea, para el caso que nos ocupa, con la expresión empleada **CHANGAN** ya que de esa manera serán percibido por el consumidor.



Ahora bien, en cuanto a que el signo propuesto genere **confusión auditiva** debemos advertir, que pese a que el signo inscrito contiene el término “BUS” esta palabra no le proporciona mayor actitud distintiva, ya que como ha sido analizado en el párrafo anterior la frase de mayor fuerza está contenida en la palabra “CHANGAN” por lo que, el hecho de que los signos contengan o compartan la misma expresión dentro de su estructura gramatical hace que los signos marcarios no solo sean idénticos en ese sentido, sino que además su pronunciación sea igual. Por lo que, el consumidor al escuchar el signo lo relacionara de manera directa como si fuesen de un mismo origen empresarial.

En cuanto al **nivel ideológico** cabe indicar, que tal y como se desprende del análisis realizado entre los signos cotejados **CHANGAN** del solicitado y “**CHANGAN BUS (DISEÑO)**” que se encuentra inscrito (v.f 104), el elemento predominante o característico es la palabra “CHANGAN” misma que no tiene un significado concreto u específico y por consiguiente se torna en una expresión de fantasía. Sin embargo, no podemos obviar que la marca inscrita data del año 2009, transcurso del tiempo por medio del cual hace que él consumidor medio maneja un grado de conocimiento con relación a los productos que dicha empresa comercializa, y siendo que lo que se pretende proteger y comercializar son productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, por consiguiente intervienen dentro de los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van dirigidos, con lo cual se corre el riesgo de inducir a que este se encuentre en una situación de error y confusión con respecto a los productos que comercializa una u otra empresa procediendo de esa manera su denegatoria.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no



distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos, por lo que, para estos casos se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que como se ha venido analizando es de aplicación para el caso bajo examen, en virtud de tenerse por demostrado ante este Órgano de alzada, que el signo solicitado pretende la protección de productos relacionados en la misma clase 12 internacional. En este sentido, obsérvese que la marca inscrita **registró N° 194284**, protege en clase 12 Internacional; *“Camiones con horquillas para levantar; montacargas (vehículos para llevar objetos); vagonetas; camiones para riego; buses; coches de motor; camiones; carros; para instalaciones de transporte por cable; vehículos habitación tipo tráiler; carretas para mangueras; carruajes; tractores; camionetas; carros de ciclo; vehículos electrónicos; vehículos para empaje tipo “VAN”, vehículos refrigerados, carros para dormir, vehículos militares para transporte; vehículos acuáticos; carros para transportar cenas o comidas; vehículos deportivos; carretas de mano para levantar objetos; tranvías; vehículos de locomoción terrestre; aérea y acuática; automóviles; carros de motor; carros; vehículos para mezclar concreto, ambulancias, vehículos amortiguadores de aire, carros para acampar; buses móviles para vivienda; tranvías de limpieza; motos de nieve; vehículos a control remoto (otros diferentes de juguetes) resortes para absorber golpes para vehículos, ruedas para vehículos, bornes para ruedas de vehículos; chasis para vehículos; parachoques*



para vehículos “bumper”, ejes para vehículos; frenos para vehículos, puertas para vehículos; resortes para suspensión para vehículos; aros para llantas de vehículos, caías de cambios para vehículos terrestres; carrocerías para vehículos; convertidores de torsión para vehículos terrestres; amortiguadores de aire para vehículos, portaequipajes para vehículos; asientos para vehículos; tapicería para vehículo; llantas para vehículos.” (v.f 104, 105)

Por su parte, la marca solicitada pretende la protección de; *“Motores de autobuses; vagonetas; vehículos; automóviles; amortiguadores para automóviles; motores para vehículos terrestres; ruedas de vehículos; embragues para vehículos terrestres; motocicletas; carrocerías de automóviles.”*, de lo anterior se desprende que el signo solicitado pretende la comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil que ejerce la marca inscrita, sea respecto de vehículos y artículos para estos, por ende, los canales de distribución y puntos de venta se encuentran íntimamente relacionados entre sí, por ende, el consumidor podría presumir que pertenecen al mismo origen empresarial inscrito, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Lo anterior, conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marca y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por lo que este Tribunal comparte el criterio vertido por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. El representante de la compañía recurrente **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, señala entre sus agravios que el signo propuesto por su representada y el signo inscrito número 194284 cuentan con elementos suficientes a nivel gráfico y fonético, que las diferencian entre sí. Además, de que con la aplicación del principio de especialidad existe diferencia entre los productos que ambos signos protegen, no existiendo de esa manera similitud o confusión entre los mismos. Al respecto, cabe indicar al recurrente que pese a las consideraciones externadas, tal y como se desprende del análisis realizado por este Órgano de alzada, en el considerando cuarto de esta resolución se logra determinar que el signo propuesto **CHANGAN** carece de actitud distintiva, en virtud de la semejanza gráfica, fonética e ideológica contenida entre ellos, además de la



relación existente entre los productos que se pretenden proteger, situación la cual puede inducir a confusión al consumidor medio, quien podría relacionarlo de manera directa con los productos que comercializa la empresa titular de los signos inscritos.

Análisis que estima este Tribunal, se encuentra ajustado al marco de calificación registral y en consecuencia la solicitud propuesta **CHANGAN** presentada por la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD** incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. Por lo que, pese a sus consideraciones no encuentra este Órgano de alzada, motivo alguno para resolver de manera contraria al Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia, se rechazan sus manifestaciones en este sentido.

Agrega, que ambas marca se encuentra registradas en Estados Unidos de América, como en diversos países del mundo y es utilizada desde el año de 1993, lo cual demuestra que pueden coexistir registralmente y considerada notoria, en virtud de que se destacada por su distribución, protección y comercialización de sus productos, lo cual la hace de fácil reconocimiento para los consumidores y por tanto notoria en el sector pertinente. Cabe advertir, al recurrente que sus manifestaciones no pueden ser acogidas, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los diferentes registros marcarios requieren ser analizados de manera independiente y para cada caso en particular, debiendo superar previo a su registración el examen de los requerimientos de admisibilidad que contemplan los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que establece nuestra legislación nacional.

En este sentido, no sería posible considerar la inscripción de un signo marcario con base en un certificado de registro realizado fuera de nuestras fronteras. Lo anterior, en razón de la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política,



que a la letra indican.

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes [...]”

Es decir, que el operador jurídico actuará en estricto resguardo de la finalidad para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo determinado por el artículo primero de la Ley de Marcas; así como por medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto, sea, avocarse a comprobar que no existe ningún motivo intrínseco o extrínseco que impida la inscripción del signo solicitado como marca, lo anterior según los supuestos tipificados en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

En concordancia, con lo que al efecto dispone el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que indica:

“[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]. 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.[...]”

En sentido, sería un grave error otorgar el registro solicitado sin que este cumpla con las disposiciones establecidas por nuestro ordenamiento jurídico, sea, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, máxime que tal y como se como se ha determinado la marca contiene identidad grafica, fonética e ideológica con otra ya registrada, además de que pretende distinguir productos que se encuentran relacionados con la misma actividad mercantil, lo cual



supondría crear confusión en el mercado, la cual a todas luces sería antijurídico de acuerdo a los principios que giran en torno de la Ley de rito.

Al respecto, es de merito recordar que el elemento esencial de las marcas es su carácter distintivo, es decir su capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, así como el resguardo de los derechos de los consumidores a la hora de adquirir estos productos en el mercado, y que es competencia de la administración registral como contralor de legalidad velar por su efectivo cumplimiento. Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, con relación a que la marca propuesta por su representada debe ser considerada notoria de acuerdo con el artículo 6 bis del Convenio de París, y por tanto nuestro país está en la obligación de reconocer ese derecho. Este Tribunal se avoca al análisis del tema de la notoriedad de las marcas, para lo cual conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de dicha característica. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)



Los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

De cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no registrará el Registro, los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de



asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, expresando lo siguiente:

“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva [...]”. (VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho.)

Bajo tal perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos, y el poder establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos por diferentes motivos se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, en virtud de las similitudes de las marcas como de los productos o servicios a proteger.



En este sentido, la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978 de 06 de enero del 2000.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, que los documentos carecen de fuerza probatoria para poder determinar que la marca de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, ostente el atributo de marca notoria fuera de nuestras fronteras, o en su defecto, pueda ser declarada notoria en nuestro País, por cuanto, por cuanto para dichos efectos se adjuntan los siguientes documentos:

De esa prueba resulta que la misma es insuficiente. Respecto a los certificados visibles de folios 29 al 32 que corresponden a simples documentos sin certificar, lo único que comprobarían es la inscripción de la marca, pero de modo alguno su inserción en el tráfico mercantil. Respecto a los documentos visibles de folios 120 al 145, tampoco se ajustan a los requisitos que para declaratoria de notoriedad se requieren, ya que según el artículo 45 de la Ley de Marcas, antes desarrollado, para adquirir esa característica es necesario que se cumplan los presupuestos esbozados.

Además, se debe tomar en cuenta que existe en la publicidad registral un signo distintivo similar al solicitado que impide de acuerdo a la normativa indicada poder acceder a lo petitionado por el apelante, ya que el titular inscrito goza del derecho de exclusiva sobre su signo y la potestad de repeler cualquier otro que se le oponga. Bajo ese concepto si el apelante considera que ese signo violentó sus derechos tendrá que recurrir al proceso que corresponda



según el Capítulo VI de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “**CHANGAN BUS (DISEÑO)**” propiedad de la empresa **INTERNACIONAL DE AUTOBUSES**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **CHANGAN** presentada por la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, en virtud de tenerse por demostrado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial que puede afectar a los consumidores, en razón de ello se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos con nueve segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, en todos sus extremos y rechaza los agravios expuestos por la parte apelante.

SEXTO. CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Oller Taylor**, apoderado especial de la empresa **CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, ocho minutos



con nueve segundos del veintidós de septiembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **CHANGAN** en clase 12 Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora