



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0066-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BRANCO” (12)

BRIGG & STRATTON CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-8184)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 505-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas treinta y cinco minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRIGG & STRATTON CORPORATION**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de los Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Setiembre de 2013, la Licenciada Marianella Arias Chacón, actuando como gestora de negocios presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**BRANCO**”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte; motores de dos tiempos para vehículos terrestres; tractores de jardín; vehículos cortacésped y cortacésped de radio de giro cero; tractores de granja; motores de combustión interna para propulsión de vehículos terrestres;*



motores y generadores de poder para vehículos terrestres incluyendo motores y generadores de poder para patinetas tipo scooter, bicicletas motorizadas y motocicletas; transmisión de vehículos; vehículos terrestres”.

II. Que mediante resolución de las catorce horas cuarenta y nueve minutos y cuarenta y un segundos del treinta de setiembre de dos mil trece, el Registro le previene al solicitante que la marca propuesta tiene similitud con la marca de fábrica y comercio “BRONCO”, inscrita bajo el número de registro 116625, para proteger y distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestres, aérea o marítima y partes para los mismos, en clase 12 internacional, propiedad de **FORD MOTOR COMPANY** y vence el 7 de octubre de 2019.

III. Que mediante escrito presentado el 15 de Noviembre de 2013 la Licenciada Marianella Arias Chacón en la representación dicha manifestó respecto a la objeción antes indicada que por instrucciones de su representada se limita la lista de servicios a proteger de la marca “BRANCO” de la siguiente manera: *“Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte; tractores de jardín; vehículos cortacésped y cortacésped de radio de giro cero; tractores de granja.”*

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en cuanto a los productos Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte.” (...)*** ***NOTIFIQUESE.***

V. Que inconforme con la citada resolución, la empresa **BRIGG & STRATTON CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Diciembre del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

VI. 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 el Juez Suárez Baltodano, 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 encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

“**BRONCO**” bajo el número de registro 116625, desde el 7 de Octubre de 1999 y hasta el 7 de Octubre de 2019, para proteger y distinguir en clase 12: “vehículos, aparatos de locomoción terrestres, aérea o marítima y partes para los mismos”. (Folio 8)

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 parcialmente la inscripción de la solicitud del signo “**BRANCO**”, por existir similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**BRONCO**” con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, debido que a pesar de la limitación de los productos realizada no se elimina el riesgo de confusión para el consumidor en cuanto a los productos “Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte”, lo cuales siguen siendo de naturaleza aparatos de locomoción terrestre, y por ende contenidos en los productos que protege el signo registrado, precisamente porque van dirigidos al mismo sector del consumidor, con los mismos canales de distribución y comercialización, no teniendo el consumidor la posibilidad de diferenciar el origen empresarial en caso de coexistir en el mercado.



Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto, la limitación de productos contenida en el escrito del 15 de noviembre de 2013 es suficiente para generar la distintividad necesaria, siendo los segmentos del mercado diferentes pudiendo coexistir pacíficamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa **BRIGG & STRATTON CORPORATION** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, las marcas bajo examen serían, la marca solicitada **“BRANCO”** ya con la limitación de productos designada sería para *“Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte; tractores de jardín; vehículos cortacésped y cortacésped de radio de giro*



zero; tractores de granja.”, mientras que la inscrita protege actualmente “vehículos, aparatos de locomoción terrestres, aérea o marítima y partes para los mismos”

Observa este Tribunal, del proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, 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 sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero, en el tanto pueda generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Del término propuesto se observa que la única diferencia con el inscrito es un cambio de una vocal, sea la “A” por la “O”. Esto genera un posible riesgo de asociación empresarial, ya que conforme lo expuesto, ambas marcas, la solicitada “**BRANCO**” y la inscrita “**BRONCO**” registro 116625, son signos muy similares en cuanto a su pronunciación y escritura.

Este Órgano Colegiado avala entonces el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, sino que se determina un riesgo de confusión para el público consumidor en los productos relacionados a la locomoción terrestre como lo son los carritos. En ese orden de ideas 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”.*

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, coincide este Tribunal con el *a quo* en el sentido de no permitir la inscripción de los productos “*Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte*”, por cuanto son aparatos de locomoción terrestre, los cuales se encuentran inmersos en los productos que protege el signo registrado, siendo dirigidos al



mismo sector del consumidor y pueden tener los mismos canales de distribución y comercialización, existiendo el riesgo de que el consumidor no diferencie el origen empresarial de los signos en el mercado, diferenciación que sí puede hacerse con un tractor o vehículo cortacésped porque aunque sean igualmente de locomoción terrestre sus canales de distribución y comercialización son diferentes, por ser dedicados a un sector como maquinaria agrícola. Por lo anterior, dichos alegatos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, los signos opuestos presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético y gráfico y en el caso de carritos, se trata de productos relacionados, por lo que se detecta un riesgo de confusión.

Por las razones dadas, citas normativas 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, 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, a las catorce horas con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil trece, 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRIGG & STRATTON CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas



con treinta y tres minutos y diecisiete segundos del veintinueve de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la solicitud presentada para los productos “Carritos, carritos de dos ruedas, carritos para transporte.” Continúese con el procedimiento si otro motivo ajeno al indicado no lo impide. 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

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.