



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0054-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BRANCO” (7)

BRIGG & STRATTON CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-8183)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 528-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas quince minutos del tres 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 trece horas cuarenta y seis 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 7 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres), vibradores (máquinas) para uso industrial; sierras (máquinas); generadores de electricidad;*



pulverizadores (máquinas); máquinas perforadoras; cultivadores motorizados; cortacésped (máquinas); lubricadores (partes de máquinas); sopladoras (máquinas); máquinas sopladoras para la compresión, escape y transporte de gases; bombas de aires comprimido; bombas (máquinas); bombas de combustible con auto-regulación; bombas centrífugas; bombas de lubricación; bombas al vacío (máquinas); pequeños motores para equipo de poder para exteriores, a saber, motores para cortacésped, generadores de electricidad, lavadoras a presión, bombas de fluidos, compresores de aire, soldadoras, equipo de césped y jardín, podadoras, orilladoras, sopladoras de hojas y tiradoras de nieve; cortacésped, cortacésped que se usan caminando por detrás, limpiadoras mecánicas; máquinas y aparatos para limpiar; compresores (máquinas); aparatos mecánicos para limpiar; compresores (máquinas); generadores de electricidad; soldadoras; máquinas para agricultura y horticultura; máquinas para césped y jardín, a saber, máquinas cortadoras, orilladoras, cortadoras (máquinas), trituradoras, maquinas para hacer virutas, sopladoras de hojas, podadoras, podadoras de hilo, corta cepillos, atomizadoras; motores de combustión interna incluyendo motores de combustión interna para fines industriales, agrícolas y marinos pero no incluyendo motores de combustión interna para vehículos terrestres; componentes para acoples de máquinas (excepto para vehículos terrestres).”.

II. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta segundos del treinta de septiembre 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 fundamentalmente respecto a la objeción antes indicada, que la lista de productos de la marca solicitada no guarda relación con aquellos de la clase 12. Además el mercado al que se dirige es completamente diferente, lo que le da la



distintividad necesaria para ser objeto de protección registral, refiriéndose además al principio de especialidad.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cuarenta y seis 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 Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder(excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres).” (...)* **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 la Juez Ortiz Mora, 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:



1.- “**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 9)

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**”. Lo anterior con fundamento en el literal b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por existir riesgo de confusión para el consumidor en cuanto a los productos “*Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres.*”, debido a que en relación a éstos productos ciertamente el consumidor no puede asumir a simple vista que los motores de vehículos están excluidos, más aún si comprende los motores para botes, siendo posible además que el consumidor medio no diferencie con certeza el origen empresarial de dichos productos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto, no existen elementos de coincidencia suficientes que justifiquen el rechazo de la marca solicitada, relacionando erróneamente los productos y dejando de lado el principio de especialidad.

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**” para proteger *“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres), vibradores (máquinas) para uso industrial; sierras (máquinas); generadores de electricidad; pulverizadores (máquinas); máquinas perforadoras; cultivadores motorizados; cortacésped (máquinas); lubricadores (partes de máquinas); sopladoras (máquinas); máquinas sopladoras para la compresión, escape y transporte de gases; bombas de aire comprimido; bombas (máquinas); bombas de combustible con auto-regulación; bombas centrífugas; bombas de lubricación; bombas al vacío (máquinas); pequeños motores para equipo de poder para exteriores, a saber, motores para cortacésped, generadores de electricidad, lavadoras a presión, bombas de fluidos, compresores de aire, soldadoras, equipo de césped y jardín, podadoras, orilladoras, sopladoras de hojas y tiradoras de nieve; cortacésped, cortacésped que se usan caminando por detrás, limpiadoras mecánicas; máquinas y aparatos para limpiar; compresores (máquinas); aparatos mecánicos para limpiar; compresores (máquinas); generadores de electricidad; soldadoras; máquinas para agricultura*



y horticultura; máquinas para césped y jardín, a saber, máquinas cortadoras, orilladoras, cortadoras (máquinas), trituradoras, maquinas para hacer virutas, sopladoras de hojas, podadoras, podadoras de hilo, corta cepillos, atomizadoras; motores de combustión interna incluyendo motores de combustión interna para fines industriales, agrícolas y marinos pero no incluyendo motores de combustión interna para vehículos terrestres; componentes para acoples de máquinas (excepto para vehículos terrestres).”, mientras que la inscrita “BRONCO”, 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 el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 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, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar parcialmente la inscripción de la marca en cuanto a los productos ***“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder(excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres)”***, pues del término propuesto se determina que la única diferencia con el inscrito es una vocal, la “A” por la “O”, lo que no es suficiente para individualizar y distinguir ambos signos, y esto podría presentar un posible riesgo de asociación empresarial, ya que conforme a lo expuesto los signos; el solicitado **“BRANCO”** y la inscrita **“BRONCO”** son similares en grado de identidad.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el Registro, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión y de asociación empresarial para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. También el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros



Signos Distintivos, normativa aplicable al caso concreto, 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”.*

Conforme a esta norma, los signos “BRANCO” y “BRONCO”, no solo son similares, sino que los productos que protegen uno y otro son también similares en cuanto a ***“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres)”***, lo que implica tal como lo dispone este artículo, la posibilidad para el consumidor de confundir dichas marcas y relacionarlas empresarialmente.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, coincide este Tribunal con el Registro en el sentido de no permitir la inscripción de los productos ***“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres)”***, ya que están relacionados con los protegidos por la marca inscrita. Esto conlleva a que no pueda la administración registral aplicar el principio de especialidad establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino el deber de proteger los productos protegidos por la marca inscrita, tal como lo dispone el artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal 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 trece horas cuarenta y seis 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 trece horas cuarenta y seis 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 *“Motores (eléctricos), que no sean para vehículos terrestres; motores para botes; motores y generadores de poder (excepto para vehículos terrestres); motores de dos tiempos (excepto para vehículos terrestres)”*. 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.