



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0034-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “YUTON (diseño)”**

**ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-5252)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO N° 614-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con diez minutos del cinco de agosto del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y siete-cuatrocientos veinticinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República Popular de China, con domicilio en Calle Yulong, Distrito Guancheng Zhe gzhou, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cinco segundos del quince de octubre del dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio del dos mil trece, el licenciado **Pedro Oller Taylor**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**YUTON (diseño)**” para proteger y distinguir los siguientes servicios, “mantenimiento y reparación de vehículos, lavado de vehículos, estaciones de servicio para vehículos estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento], limpieza de vehículos, asistencia en carretera para vehículos [reparación], vulcanización de neumáticos [neumáticos] [reparación].”



**SEGUNDO.** En resolución final de las trece horas, treinta y un minutos, cinco segundos del quince de octubre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro de la marca solicitada.

**TERCERO.** Por escrito presentado el veintinueve de octubre del dos mil trece, el licenciado Pedro Oller Taylor, en representación de la empresa **ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución referida, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, treinta y tres segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente : **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 2 de octubre de 1991, y vigente hasta el 2 de octubre del 2021, la marca de fábrica “**YUKON**” bajo el registro número **77268**, en clase **12** Internacional, propiedad de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, la cual protege y distingue, “vehículos de motor, camiones, motores para los mismos y partes estructurales para



los mismos” (Ver folio 12).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada dado que esta afecta los derechos de terceros de un titular que con anterioridad adquirió derechos marcarios, y provoca un grado de confusión al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumenta que el registro 77268 protege productos diferentes y que distan entre sí de los protegidos por la marca de su representada, es decir debe aplicarse el principio de especialidad, ya que su consecuencia es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales entre sí pero que protejan productos o servicios diferentes, el registro omite el principio de especialidad establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y rechaza el registro de la marca de su representada por considerar que es idéntica a la marca registrada aun cuando proteja servicios diferentes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Teniendo en cuenta el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas, en el caso bajo estudio, tenemos que la marca solicitada “**YUTON (diseño)**” es confundible con el signo inscrito “**YUKON**”, ya que de la perspectiva de conjunto son similares con un grado de identidad. Obsérvese, que **gráficamente**, ambas denominaciones tienen en común cinco letras, la única letra diferente en la solicitada es la **T** en lugar de la **K** que tiene la inscrita, siendo que tales disimilitudes no producen una carga diferencial suficiente que permita a ambos signos coexistir registralmente. Ello, por cuanto el consumidor al visualizar las marcas cotejadas no va a tomar en cuenta las letras que tienen diferentes porque éstas no constituyen ese elemento distintivo que las individualice en el mercado.



Desde punto de vista **fonético**, las denominaciones que conforman los signos referidos, tienen una pronunciación muy parecida, aspecto, que podría llevar al consumidor a confusión, en el sentido que este puede asociar el signo que se aspira registrar a la marca prioritaria opuesta.

A nivel **ideológico** ninguno de los signos representa un concepto o idea, por lo que el consumidor al escuchar o leer los términos en cotejo se centrará únicamente en sus elementos gráficos y fonéticos.

Ante este panorama, son evidentes las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos. De esta forma la confusión sobre el origen de los productos se producirá en el público consumidor, que al ver la marca solicitada “**YUTON (diseño)**” y la inscrita “**YUKON**” no se detendrá en el examen de las letras “**T**” y “**K**”, y comprará los productos creyendo que son los mismos que comercializa la empresa titular del signo inscrito y viceversa, debido a la semejanza existente entre los distintivos marcarios más aún porque pertenecen a la misma clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Obsérvese, que los productos que pretende distinguir el **signo pretendido** a saber, carretillas elevadoras, vehículos de elevación (coches ascensor), camiones de riego, buses de motor, buses de excursión de motor, camiones, cajones (vehículos), caravanas, remolques (vehículos), carros porta mangueras, tractores, vagones, ciclomotores, vehículos eléctricos, microbuses, (vehículos), vehículos refrigeración, vehículos militares para transporte, vehículos deportivos, carros de elevación, tranvías, vehículos de locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril, carros, carros de motor, automóviles, vehículos de hormigón, ambulancia, autocaravanas, vehículos de camping, motos de nieve, vehículos de control remoto, que no sean juguetes, ejes para vehículos, coches-cama, cajas de cambio para vehículos terrestres, carrocerías de vehículos, convertidores de par motor para vehículos terrestres, camiones de tanque de aceite, vehículos para la instalación de cable, carruajes fundidos, carritos de limpieza, vehículos de agua, vehículos con bombas de aire, resortes amortiguadores para vehículos, portaequipajes para vehículos, ruedas de vehículos, cubos de ruedas de vehículos, chasis de vehículos, parachoques de vehículos, frenos para vehículos, puertas para vehículos, resortes de suspensión para vehículos, llantas para ruedas de vehículos, asientos de vehículos, tapicería de los vehículos”, y



los que ampara la **marca inscrita**, sea, “vehículos de motor, camiones, motores para los mismos y partes estructurales para los mismos”, por lo que los productos de uno y otro signo se **relacionan entre sí**, ya que **van dirigidos al campo de los vehículos**, y por ende a un mismo sector del consumidor, sea, aquel que al identificar el producto registrado, requerirá de un servicio de una misma naturaleza, es decir, para vehículos, por lo que el público consumidor podría suponer que están asociados, cuando en realidad el origen empresarial es distinto. La situación que puede llevar a un riesgo de confusión y de asociación, ya que al tratarse de denominaciones semejantes con un grado de identidad logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial.

En virtud de lo anterior, la marca solicitada no puede ser objeto de inscripción por derecho de terceros, siendo aplicable como causal de irregistrabilidad el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas Y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de rito. Por consiguiente, considera este órgano de Alzada, que no lleva razón la sociedad recurrente al alegar la aplicación del principio de especialidad, ya que ambos signos se encuentran en clase 12 con productos relacionados entre sí, existiendo riesgo de confusión y de asociación.

Así las cosas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca pretendida por la empresa **ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD**, por lo que resulta aplicable el numeral 8 inciso a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada. De manera tal, que al no contar el distintivo solicitado de un elemento que la diferencie de la inscrita, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cinco segundos del quince de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**YUTON (diseño)**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.



**QUINTO. EN 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pedro Oller Taylor**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ZHENGZHOU YUTONG BUS CO. LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cinco segundos del quince de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**YUTON (diseño)**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO  
TG. MARCAS INADMISIBLES  
TNR.00.41.33**