



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1149-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*FOTON*”

BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 6141-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 632-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Maricela Alpízar Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1035-0557, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2012, la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “*FOTON*”, en **Clases 35 y 37** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En **Clase 35** “*Publicidad, agencias de importación-exportación, promoción de ventas para terceros, ventas de vehículos, organización de exposiciones con fines comerciales, organización de exposiciones técnicas, demostración de productos, sistematización de información en bases*



*de datos de computadora, oferta de precios para comercialización y licitación, consultoría profesional de negocios, estudios de mercadeo, informes sobre negocios, consultoría sobre la administración de personal, contabilidad, asistencia en la administración comercial o industrial.” Y en **Clase 37** “Construcción, información en materia de reparaciones, renta de equipo para la construcción, renta de excavadoras, renta de bulldozers, renta de grúas (equipo de construcción), renta de máquinas barredoras, pavimentación de caminos, reparación de tapicería, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, reconstrucción de motores que han sido gastados por el uso o parcialmente destruidos, reconstrucción de máquinas que han sido gastadas por el uso o parcialmente destruidas, instalación y reparación de aparatos eléctricos, instalación y mantenimiento de aparatos de alumbrado, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, lavado de vehículos, engrasado de vehículos, estaciones de servicio para vehículos (recarga de combustible y mantenimiento), pulido de vehículos, tratamiento antiherrumbre para vehículos, servicios de pintura, recauchutado de llantas, vulcanización de llantas (reparación), instalación y reparación de alarmas antirrobo.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Alpízar Chacón, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 25 de mayo de 2006 y vigentes hasta el 25 de mayo de 2016, las marcas **“FOTON”** en el Registro No. **158730** y **“FOTON (DISEÑO)”** en el Registro No. **158731**, cuyo titular es la empresa **Tianjin Lovol Heavy Industry CO. LTD.**, para proteger y distinguir *“segadoras, máquinas excavadoras, cargadores, motoniveladoras, máquinas mezcladoras de concreto, máquinas para mover tierra, máquinas de construcción de carreteras, apisonadoras, gatos ferroviarios, máquinas para ajustar la tierra, martinets, vibradores para concreto, fundiciones de excavadoras de zanjas, gatas (máquinas), máquinas de moldeado de inyección plásticas, motores de diesel, motores de gasolina que no sean para vehículos terrestres, recogedores de basura, quitanieves, máquinas barredoras de calles ”* Ambas en **Clase 07** de la nomenclatura internacional, (ver folios 21 a 24). **2.-** Que las empresas Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. y Beiqi Foton Motor Co. Ltd. han suscrito un acuerdo de coexistencia y consentimiento, a efecto de que la segunda empresa obtenga en Costa Rica el registro de la marca FOTON en clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 5). **3.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de agosto de 2012, la Licenciada Maricela Alpízar Chacón, solicitó suspender el trámite de su solicitud, con el objeto de finalizar las negociaciones entre Beiqi Foton Motor Co. Ltd y Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd, (Ver folio 16).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como no demostrada la afirmación de que las empresas Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. y Beiqi Foton Motor Co. Ltd. pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizar las marcas propuesta “**FOTON**” y las inscritas “**FOTON**” y “**FOTON (DISEÑO)**”, se advierte identidad entre ellas, aunado a que ambas protegen productos y servicios que se relacionan entre sí, y; dado que no existe una distintividad notoria suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, no es posible su coexistencia registral, ya que provocaría un riesgo de confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que las empresas Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. y Beiqi Foton Motor Co., Ltd. pertenecen a un mismo grupo empresarial y que la primera de dichas empresas ha manifestado en forma expresa su consentimiento para que la segunda pueda registrar el signo propuesto en clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional. Agrega que las marcas contrapuestas protegen productos diferentes, ubicados en distintas clases y que no se complementan entre sí, dado que cada uno se dirige a un público específico, por lo cual no hay forma de que el consumidor pueda confundirse y por ello solicita se admita su recurso y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por



medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En primer término, en el caso que nos ocupa, debe realizarse el cotejo marcario correspondiente, en vista que no ha sido aportada prueba alguna que demuestre la relación empresarial de las empresas solicitante y titular del signo inscrito, siendo que el “**Acuerdo de coexistencia y consentimiento**” que suscribieron las empresas Tianjin Lovol Heavy Industry Co. Ltd. y Beiqi Foton Motor Co. Ltd., relacionado como hecho probado (2) consiste en un instrumento que, en modo alguno evita la confusión en el consumidor.

Respecto de este tipo de acuerdos, en forma reiterada este Tribunal ha afirmado:

“...El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos (...).

*El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, (...), hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**documentos de otorgamiento y aceptación de coexistencia de***



signos distintivos), (...) *no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

*Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico.*

(...)

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...” (Voto No. 410-2009, de las 15 horas del 20 de abril de 2009)

En segundo lugar, al observar el signo propuesto, “**FOTON**”, en relación con los signos inscritos es indiscutible que son idénticas, aunado a que en ambos casos, se protegen productos y servicios que, aunque estén ubicados en distintas clases de la clasificación internacional, son susceptibles de ser relacionados entre sí, ya que el signo propuesto lo es



para proteger y distinguir, entre otros, los servicios de construcción, renta de equipo para la construcción, renta de excavadoras, renta de bulldozers, renta de máquinas barredoras, pavimentación de caminos, instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos, servicios de pintura, recauchutado de llantas y, en general renta, instalación y reparación de maquinaria, vehículos y equipo, en la **Clase 37** y los inscritos para motores, maquinaria y equipo, entre otros, máquinas para la construcción de carreteras, recogedores de basura en la **Clase 07**. Lo cual, efectivamente provoca que los signos inscritos y el propuesto resulten incompatibles y por ello no es posible su coexistencia registral.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal concluye; tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a dos signos inscritos a favor de un tercero, dado lo cual no son de recibo los agravios del apelante, y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Maricela Alpízar Chacón**, en representación de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce.

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, 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 presentado por la **Licenciada Maricela Alpizar Chacón**, en representación de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos del veinticinco de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**FOTON**”, en clases 35 y 37 de la nomenclatura internacional, solicitado por la apelante. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33