



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0937-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “LG LIUGONG (DISEÑO)”

GUANGXI LIUGONG GROUP CO., LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4384-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 718-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, titular de la cédula de identidad número 1-0794-0648, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Guangxi Liugong Group Co., Ltd.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, domiciliada en No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y trece segundos del trece de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Guangxi Liugong Group Co., Ltd.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LG LIUGONG (DISEÑO)**”, en **Clases 07 y 12** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cargadores; máquina de engranaje; máquinas*



mezcladoras; excavadoras; máquinas para hacer carreteras; mezcladoras de concreto (máquinas); aplanadoras; trituradoras; máquinas niveladoras; máquinas excavadoras; montacargas; aparatos de manejo para cargar y descargar; prensas; tolvas (descargas mecánicas); cabestrantes; aparatos elevadores; máquinas perforadoras; máquinas tiendetubos”, y “carretillas elevadoras; carros elevadores (carros para elevar); camiones; carritos inclinables; (tilting-carts); furgones (vehículos tráiler); furgonetas (vehículos); mezcladores de concreto; camiones rociadores; ejes de transmisión para vehículos terrestres; carrocería para vehículos; vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o rieles; neumáticos para ruedas de vehículos; transmisiones para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; convertidores de par de torsión para vehículos terrestres; circuitos hidráulicos para vehículos; motores para vehículos terrestres; rines de llantas para vehículos; turbinas para vehículos terrestres; cajas de transmisión para vehículos terrestres; chasis de automóviles; chasis de vehículos”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:50:11 horas del 21 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica y comercio “**LINGONG**”, en clases 07 y 12 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **188379** y **188371**, propiedad de la empresa **SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y trece segundos del trece de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2011, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **Guangxi Liugong Group Co., Ltd.**, interpuso en contra de la



resolución referida recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expreso agravios.

QUINTO. 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 Jueza Ureña Boza, 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 enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, este: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio “**LINGONG**”, bajo los registros números **188379** y **188371**, en **Clases 07** y **12** del nomenclátor internacional, respectivamente, desde el 2 de abril de 2009 hasta el 2 de abril de 2019, para proteger y distinguir por su orden: “*cargadores, retroexcavadoras (backhoe loaders), cargadores de ruedas, apisonadoras, apisonadoras de caminos, bulldozers, niveladoras, grúas, elevadores, montacargas, aparatos de manipulación para carga y descarga, tolvas (descarga mecánica), excavadoras, máquinas para la construcción de caminos*”, pertenecientes a la empresa **SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** (Ver folios 12 al 15).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**LG LIUGONG (DISEÑO)**” para las clases 07 y 12 de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica y comercio “**LINGONG**”, en las mismas clases del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir los mismos productos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que la marca LIUGONG es una palabra acuñada sin ningún significado en inglés o en ninguna otra lengua ya que esta es una transliteración de caracteres del idioma chino. LIU- es un título corto para LIU ZHOU, una ciudad de Guangxi, provincia de China, que es el lugar donde su mandante posee su principal lugar de negocios, además de que GONG significa INGENIERÍA en idioma chino; y por otra parte, la marca inscrita LINGONG también es una transliteración de caracteres del mismo idioma, donde LIN- es el título corto de LINYI, una ciudad en la provincia de Shandong, China, donde se ubica la empresa propietaria de dicho signo y, por lo tanto, para los conocedores de la materia, cada denominación identifica claramente lugares distintos de China con lo cual no podría haber confusión de las casas que representan ambos signos, y como consecuencia de ello, los elementos que deben ponderarse aquí son LG LIU- vs LIN-, pues GONG es un elemento genérico y de uso común que viene a ser una raíz que sirve de base para formar distintos signos que tiene que ver con INGENIERÍA. Agrega que es así como LG LIU- y LIN- son visual y fonéticamente tan distintos que hacen que la marca inscrita y la pretendida sean lo suficientemente diferentes como para permitir su coexistencia registral y cada partícula en combinación con -GONG evita que el consumidor promedio realice una asociación empresarial indebida. Concluye que con las diferencias anotadas, existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir el producto y servicio en disputa a la hora de adquirirlos, ya que las



condiciones que ameritan el uso de cada uno SON totalmente diferentes, con lo cual no se afectan los intereses de la cas Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd., ya que su representada no solo se fundó primero en su país de origen sino también comercializó su marca primero, ya que según el sitio de la propietaria de la marca citada, dicha empresa se fundó en 1972 (visible en <http://sdlg.cn/en-us/about/dashiji.jsp?theyear=4>).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Corresponde destacar que la marca solicitada es un signo mixto, por cuanto consta de una parte denominativa y una parte figurativa, y, por su parte las marcas inscritas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que a pesar de ello, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que las marcas inscritas, “**LINGONG**”, y la solicitada, “**LG LIUGONG (DISEÑO)**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, muy parecidas, pues de las 7 letras que componen su parte predominante, sea “**LINGONG**” y “**LIUGONG**”, coinciden en seis de ellas acomodadas en el mismo orden, sólo se distinguen por la consonante “**N**” en las marcas inscritas, y por la vocal “**U**” en la marca solicitada, respectivamente, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, no haciendo la diferencia necesaria, las consonantes con diseño “**LG**” que conforman el signo solicitado, careciendo de elementos distintivos que las particularicen o diferencien y las vuelvan inconfundibles en el mercado.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, casi idéntica, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “(...) *ambas marcas son similares en su pronunciación, ya que son nombre en lengua extranjera, llevan un fonema tan parecido que resulta difícil distinguir una de otra y es en razón de lo anterior que el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una*



fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta; (...)”

Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado **“LG LIUGONG (DISEÑO)”** como marca de fábrica y comercio en clases 07 y 12 de la nomenclatura internacional, con las marcas inscritas **“LINGONG”** en cuanto a los productos a protegerse, acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, resultan algunos idénticos, otros muy similares y asimismo, se encuentran directamente relacionados con los de la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes y usuarios de los mismos, y es así como por la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. La normativa marcaria es muy



clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n y/o de asociaci3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean los mismos, similares y tambi3n relacionados, identidad y similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal al igual que el 3rgano a quo arriba a la conclusi3n de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resoluci3n venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen m3s semejanzas que diferencias, no existe una distinci3n suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su similitud podr3a provocar un riesgo de confusi3n y/o de asociaci3n en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos.

Por existir la posibilidad de que surja riesgo de confusi3n y/o de asociaci3n entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscritas las marcas de f3brica y comercio “**LINGONG**”, de permitirse la inscripci3n de la marca de f3brica y comercio solicitada “**LG LIUGONG (DISEÑO)**”, se quebrantar3a con ello lo estipulado en el art3culo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, siendo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelaci3n interpuesto por el Licenciado **Jorge Trist3n Trelles**, en su condici3n de Apoderado Especial de la empresa **Guangxi Liugong Group Co., Ltd.**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y trece segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual se confirma.

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 de 31 de agosto del 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 **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Guangxi Liugong Group Co., Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y siete minutos y trece segundos del trece de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción de la marca solicitada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33