



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0275-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BORGWARD”

BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-9640)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 797-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas cuarenta y cinco minutos del once de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD**, con domicilio en Beijing China en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de noviembre de 2013, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**BORGWARD**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*camiones para uso agrícola, tractores, carros porta mangueras, camiones de riego, triciclos portadores*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Jueza Mora Cordero, 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1.-  bajo el número de registro 224469 vigente desde el 18 de enero de 2013 y hasta el 18 de enero de 2023, para proteger y distinguir en clase 12 “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; automóviles; llantas, aros para vehículos; cubiertas de neumáticos para automóviles, chasis de vehículo; circuitos hidráulicos para vehículos; cubiertas de neumáticos para vehículos; válvulas para vehículos; cubiertas, neumáticos para ciclos y bicicletas; cubos de ruedas de vehículos; neumáticos; bandas de neumáticos rodadura*”



ara recauchutar; clavos para neumáticos; cubiertas de neumáticos, fundas de refacción para neumáticos, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase.”

2.- BORGWARNER bajo el número de registro 206239 vigente desde el 14 de enero de 2011 y hasta el 14 de enero de 2021, para proteger y distinguir en clase 7: “Máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.” En clase 12 “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.”

3.- FORWARD bajo el número de registro 171679 vigente desde el 30 de noviembre de 2007 y hasta el 30 de noviembre de 2017, para proteger y distinguir en clase 12 “Automóviles, sus partes y accesorios”.

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 la inscripción de la solicitud del signo “**BORGWARD**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas “**VÖRWARD**” (**Diseño**), “**BORGWARNER**” y “**FORWARD**” denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que si bien las marcas objetadas cubren los productos



distinguidos en clase 12 la marca de su representada únicamente está interesada en obtener la protección de aquellos vehículos que tienen relación con el mundo de la agricultura y trabajo agrario, indica además que los signos pretenden distinguir productos que cubren distintas necesidades totalmente ajenas entre sí, señalando que los productos se distribuyen en circuitos comerciales diferentes y que su mantenimiento (talleres y piezas de recambio) se desarrolla en áreas de distinta especialización.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

En el presente caso nos encontramos que la marca solicitada es “**BORGWARD**”, y como se ha indicado en los hechos probados se encuentran inscritas las marcas **VÖRWART**” (Diseño), “**BORGWARNER**” y “**FORWARD**”, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo entre los signos inscritos con el solicitado, 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 los mismos 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 las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p>“BORGWARD”</p> <p>En clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:</p> <p><i>“camiones para uso agrícola, tractores, carros porta mangueras, camiones de riego, triciclos partadores”</i></p>	 <p>En clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; automóviles; llantas, aros para vehículos; cubiertas de neumáticos para automóviles, chasis de vehículo; circuitos hidráulicos para vehículos; cubiertas de neumáticos para vehículos; válvulas para vehículos; cubiertas, neumáticos para ciclos y bicicletas; cubos de ruedas de vehículos; neumáticos; bandas de neumáticos rodadura ara recauchutar; clavos para renumáticos;</i></p>	<p>BORGWARNER</p> <p>En clase 7 de la Clasificación de Niza para proteger y distinguir: “Máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de</p>	<p>FORWARD</p> <p>En clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Automóviles, sus partes y accesorios”.</p>



	<i>cubiertas de neumáticos, fundas de refacción para neumáticos, partes y accesorios para vehículos terrestres, aéreos y acuáticos comprendidos dentro de esta clase.</i>	huevos.” En clase 12: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.”	
--	---	--	--

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto “**BORGWARD**” y los registrados “**VÖRWART**” (Diseño) y **BORGWARNER**. Con relación al signo inscrito **FORWARD** se desprende que a pesar de ser fonética y gráficamente similar, desde el punto de vista ideológico es diferente al solicitado, ya que los productos que protege en la clase 12 internacional, tienen medios de distribución y comercialización diferentes, siendo el consumidor distinto al del signo solicitado, sin embargo el signo solicitado respecto a los otros signos inscritos **VÖRWART**” (Diseño) y **BORGWARNER** si presenta similitud gráfica fonética e ideológica.

Tal y como se analizó entre las marcas en conflicto se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, generándose riesgo de asociación empresarial.



Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera 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 establece, 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.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

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, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, 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 el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEIQI FOTON MOTOR CO.LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos cincuenta y un segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.