



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0069-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “LINGLONG (diseño)”
(12)**

SHANDONG LINGLONG TYRE CO, LTD , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-8414

Marcas y otros Signos

VOTO N° 843-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del diez de julio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO, LTD**, con domicilio en el No. 777, Jinlong Road, Zhaoyuan City, Shandong Province, China, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del once de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de setiembre del dos mil doce, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO, LTD**, , solicita al Registro



de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**LINGLONG (diseño)**”, para proteger y distinguir: “cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos, carcassas de neumáticos, neumáticos, bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, orugas para vehículos, clavos para neumáticos, cámaras de aire para neumáticos”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las trece horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del once de diciembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha diecinueve de diciembre del dos mil doce, la representación de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y un minutos, veintisiete segundos del siete de enero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD**, la marca de fábrica y de comercio “**LINGONG**” bajo el registro número 188371, desde el 2 de abril de 2009, vigente hasta el 2 de abril del 2019, en clase **12** Internacional, la que protege y distingue: “vehículos terrestres, aparatos basculantes partes de camiones o camionetas, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), carros de elevación”. (Ver folios 9 a 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que entre el signo solicitado “**LINGLONG (diseño)**”, y el signo inscrito “**LINGONG**”, se determina que existe similitud gráfica y fonética, corriéndose el riesgo de confusión respecto a los productos, y de asociación empresarial, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta en su escrito de apelación presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de diciembre del dos mil doce, que la marca que se solicitó en clase 12, consiste en dos letras L entrelazadas seguidas de dos caracteres en idioma chino todo inserto en dos óvalos y sobre los cuales se lee el término LINGLONG (diseño). Dicha representación gráfica es la que contribuye a diferenciar el signo solicitado del inscrito bajo el Reg. N° 188371. Desde el punto de vista conceptual, estamos ante dos signos con significado y presencia muy distintos que permitirán su coexistencia registral, tal como lo hacen en su país natal: China. La marca solicitada no



contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 indicadas por el Registrador (Artículo 8, literales a) y b) y por ende si es susceptible de inscripción registral. En consecuencia, invoco la defensa de esta marca con base en lo expuesto en el artículo 18 de la supra citada ley.

El término GONG significa INGENERÍA en idioma chino. Es decir la marca LINGONG citada por este Registro 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. Es así como se puede determinar que LINGONG es en realidad un término de fantasía donde GONG- que es el elemento genérico y de uso común que vienen a ser una raíz que sirve de base para formar distintos signos que tienen que ver con INGENIERÍA-está diluido al agregarle una letra L después. Es así que LING-LL 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. Cada partícula en combinación con-GONG- evita que el consumidor promedio realice una asociación empresarial indebida. Por lo tanto con las diferencias anotadas, existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir el producto o 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 casa Shandong Lingong Machinery Co. Ltd., pues esta empresa se caracteriza por el uso de maquinaria pesada.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. 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; quienes tienen el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de distintas empresas comerciales, porque de esta forma pueden 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, quienes a su vez tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de sus signos marcarios.

La comparación entre el signo solicitado y la marca inscrita ha de realizarse atendiendo a los criterios que, *numerus apertus*, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002 publicado en el diario oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002. A dichos efectos utilizamos el siguiente cuadro comparativo, que también lo utilizó el Registro de la Propiedad Industrial y que constituye un medio eficaz y transparente para cotejar nuevamente los signos en conflicto.

Marcas inscrita	Signo solicitado
LINGONG registro 188371	
Productos que distingue: Clase 12 “vehículos terrestres, aparatos basculantes partes de camiones o camionetas, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), carros de elevación”	Productos que distinguirá: Clase 12 “cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos, carcasas de neumáticos, neumáticos, bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, orugas para vehículos, clavos para neumáticos, cámaras de aire para neumáticos”

Obsérvese, que la inscrita es denominativa formada por la palabra “**LINGONG**”, y el inscrito es mixto, constituido por el término “**LINGLONG**” escrita en letras estilizadas sobre un diseño de forma ovalada dentro del cual se aprecian dos letras “**I**” sobrepuestas y los caracteres chinos, cuya transliteración es “**LING LONG**”, cuyo significado como lo indica el solicitante es “tintero de jades”, diferenciándose únicamente por el diseño y la inclusión de la letra “**I**” entre las letras “g y o” de la palabra “**LINGLONG**” en la solicitada, lo que resulta



insuficiente para distinguir la marca pretendida de la inscrita. No obstante, y a pesar de esa diferencia apuntada, existe un grado de similitud en el nivel *gráfico*, ya que denominativamente el signo inscrito “LINGONG” y el pretendido “LINGLONG”, son similares. A nivel *fonético* su pronunciación es muy parecida, pues el inicio y la terminación de los términos es casi idéntica. En cuanto a la parte *ideológica*, la misma no se valora por cuanto las palabras que conforman la parte denominativa de los signos, para el consumidor medio no tiene significado alguno, por ser precisamente un idioma que en Costa Rica no es utilizado por la mayoría de los costarricenses. Por lo que basta que las marcas sean similares entre sí para causar esa confusión.

Contrario a lo argumentado por la representación de la sociedad apelante, coincide este Tribunal con el **a quo**, en el sentido que los signos resultan semejantes gráfica y fonéticamente, por consiguientes no son diferentes como lo pretende la empresa solicitante, y de permitirse su coexistencia registral podría causar confusión entre el público consumidor. Además, cabe indicar, que los productos que se pretenden identificar con el signo solicitado y los productos que protege el distintivo inscrito se encuentran relacionados. La marca inscrita distingue: “vehículos terrestres, aparatos basculantes partes de camiones o camionetas, plataformas elevadoras (partes de vehículos terrestres), carros de elevación”, y la solicitada pretende proteger: “cubiertas de neumáticos para vehículos, neumáticos para vehículos, carcasas de neumáticos, neumáticos, bandas de rodadura para recauchutar neumáticos, orugas para vehículos, clavos para neumáticos, cámaras de aire para neumáticos”, por lo tanto en dicho sentido hay relación, éstos son productos que tienen canales de distribución compartidos por lo tanto podría el consumidor asociarlos el origen empresarial de unos y otros de una forma directa o indirecta.

En razón de lo señalado anteriormente, considera este Tribunal que el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, utilizado por la representación de la empresa solicitante y apelante como derecho de defensa, a efecto que se inscriba su marca, no se acoge, por cuanto



como se dijo líneas atrás los productos que se identifican con una y otra marca se relacionan entre sí.

Con fundamento en lo anterior, y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la inscrita, de permitirse la inscripción del signo pretendido se quebrantaría con ello, los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) de su Reglamento. De ahí, que considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO; LTD**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del once de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LINGLONG (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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 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 la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SHANDONG LINGLONG TYRE CO;**



LTD, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos, dieciséis segundos del once de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**LINGLONG (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 dejará 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 inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33