



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0207-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO **HONGTU**

SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12756

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0517-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del treinta de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD.**, organizada y existente conforme las leyes de China, con domicilio en No. 369 Binhuai Road, Lishui District, Nanjing, Jiangsu, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:54:02 horas del 25 de marzo de 2025.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2024, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **HONGTU** en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: vehículos eléctricos; coches; camiones; vehículos frigoríficos; furgones [vehículos]; autocares; coches autónomos; coches eléctricos; autobuses; motores eléctricos para vehículos terrestres; minifurgonetas; furgonetas de tránsito; espejos para vehículos; autocaravanas; ambulancias; grúas remolque; automóviles híbridos; electric golf carts; camiones ligeros; transportes ligeros; patinetes; scooter para personas con movilidad reducida; tablas de dos ruedas autoequilibradas; retrovisores laterales para vehículos; chasis de vehículos; cubos de ruedas de vehículos; volantes para vehículos; tapizados para interiores de vehículos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:54:02 horas del 25 de marzo de 2025, denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio **HONGTU** en clase 12 internacional, al determinar que es un signo inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, debido a la semejanza gráfica y fonética con la marca



inscrita

registro 294031, propiedad de **LEONARDO**



KON FONG CHANG FLORES. Notificación realizada el 8 de abril de 2025. (Folio 35 a 51)

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la empresa **SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD.**, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. El análisis total y en conjunto del signo distintivo es uno de los principios y criterios doctrinarios con más preponderancia en lo que se relaciona al análisis marcario, ya que es así como la marca es presentada ante el consumidor; de ahí que, el análisis desmembrado realizado a la marca de su representada resulta dañino ya que se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no en su totalidad.
2. Señala que la empresa solicitante es destacada en el sector de la movilidad eléctrica y que la marca HONGTU es una marca que comercializa todo lo relacionado con vehículos eléctricos y sus partes, sin embargo, su fuerte son los vehículos eléctricos, y la marca registrada HONGJU protege repuestos y partes de carros como pastillas de freno, bocinas, frenos de disco; esta distinción es clara, y el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible, por lo que, no es posible que el consumidor se confunda. (Se adjuntan los votos 154-2010 y 813-2011, emitidos por este Tribunal, en cuanto a la valoración y análisis del principio de especialidad; y pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96)
3. Aporta un extracto de TMview en el cual se denotan los registros mundiales con los que cuenta su mandante (adjunto en expediente principal).



4. Agrega, que el principio de territorialidad no se debe malentender como la autonomía total para decidir si una marca cuenta con el nivel distintivo para ser registrada o no, por cuanto eso es un mero análisis registral, siendo que el principio de territorialidad se direcciona más en sentido de delimitar los alcances que pueda tener una marca, es decir, hasta donde surten efectos sus derechos obligaciones frente a terceros. En términos sencillos: el alcance del derecho sobre el cual su marca encuentra límite en el territorio y en el cual se encuentra registrado y vigente.
5. Los signos cotejados HONGTU y HONGJU a nivel gráfico son distintos, por lo que no se podría considerar una confusión visual. A nivel fonético se escuchan totalmente distintos y generan una gran diferencia a nivel auditivo. De ahí que, es indudable el hecho de que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, en especial con las radicales diferencias en sus productos, tal y como fue mencionado, recalcando que la marca en trámite no está protegiendo productos que resultan en conflicto con las marcas registradas.

Por tanto, solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y se continúe con el trámite del signo solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, el señor **LEONARDO KON FONG CHANG FLORES.**, tiene inscrita la marca de comercio



registro 294031 en las siguientes clases de la



nomenclatura internacional de Niza: **clase 7:** carburadores, anillos de pistón, pistones, filtros de aire, filtros de aceites, filtros de gasolinas, para motos y vehículos; **clase 9:** baterías para motos y vehículos; **clase 12:** frenos de discos, pastillas de frenos, zapatos de frenos para motos y vehículos, cables, cilindros, cajas de cambio, cadenas, llantas, aros, neumáticos para motos y vehículos, rayos, piñones, manillas, espejo retrovisor, válvulas, bocina, cigüeñal para motos y vehículos; y en **clase 17:** juntas o empaques para motores de motos y vehículos. (folio 7 y 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, con lo que se evita alguna confusión al respecto.

En este sentido, la normativa marcaría exige la denegatoria de un



signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el que se podría presentar cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan



surgir el riesgo de confusión entre estos. Para determinar las similitudes, el operador jurídico debe realizar un cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos; luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten estos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, por cuanto lo que interesa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro, y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su reglamento, que establece las pautas para realizar esa confrontación que en lo de interés indican:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o



se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...].

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con la inscrita, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:

Marca solicitada

HONGTU

Clase 12: vehículos eléctricos; coches; camiones; vehículos frigoríficos; furgones [vehículos]; autocares; coches autónomos; coches eléctricos; autobuses; motores eléctricos para vehículosterrestres; minifurgonetas; furgonetas de

Marca registrada



clase 7: carburadores, anillos de pistón, pistones, filtros de aire, filtros de aceites, filtros de gasolinas, para motos y vehículos;

clase 9: baterías para motos y vehículos;

Clase 12: frenos de discos,



tránsito; espejos para vehículos; autocaravanas; ambulancias; grúas remolque; automóviles híbridos; electric golf carts; camiones ligeros; transportes ligeros; patinetes; scooter para personas con movilidad reducida; tablas de dos ruedas auto equilibradas; retrovisores laterales para vehículos; chasis de vehículos; cubos de ruedas de vehículos; volantes para vehículos; tapizados para interiores de vehículos.

pastillas de frenos, zapatos de frenos para motos y vehículos, cables, cilindros, cajas de cambio, cadenas, llantas, aros, neumáticos para motos y vehículos, rayos, piñones, manillas, espejo retrovisor, válvulas, bocina, cigüeñal para motos y vehículos.

Clase 17: juntas o empaques para motores de motos y vehículos.

Para el caso bajo estudio, tenemos que a nivel gráfico o visual el signo marcario solicitado es denominativo y se compone por la frase **HONGTU** y la marca inscrita corresponde a un signo mixto, sea,



conformado por una parte denominativa y un diseño ambas escritas en letras de color negro; partiendo de lo expuesto se logra colegir que la marca pedida integra casi en su totalidad el contenido de la marca inscrita, dado que coincide en cinco de las seis letras que la conforma, encontrándose su diferencia únicamente en el empleo de la letra “T” en lugar de la “J”, condición o característica que no le proporciona la distintividad necesaria con relación a la marca inscrita, lo que puede generar confusión en el consumidor sobre las marcas y su origen empresarial, debido a que tal aditamento a golpe de vista es prácticamente imperceptible para el consumidor. Lo anterior, debido a que para el caso que nos ocupa la parte



denominativa es la de mayor fuerza o impacto visual y lo que el consumidor identificara; de ahí que, no pueda concedérsele protección registral.

Esa similitud contenida entre los signos cotejados **HONGTU** vs **HONGJU** en su parte denominativa ocasiona que en el campo fonético o auditivo ambos signos tengan una pronunciación similar y se perciban al oído del consumidor de forma semejante, lo que aumenta el riesgo de confusión y asociación empresarial; ello debido a que el impacto sonoro es casi idéntico.

Dentro del contexto ideológico o conceptual se logra colegir que los signos cotejados **HONGTU** vs **HONGJU** no cuenta con traducción o significado alguno configurándose en un término de fantasía, por lo que, en este sentido recae en innecesario realizar un análisis en este sentido.

Realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas las semejanzas que presentan, es necesario llevar a cabo el análisis de los productos que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión



del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como también hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas.

Por consiguiente, de los listados de productos señalados en el cuadro comparativo establecido líneas arriba se observa que el signo solicitado **HONGTU** y la marca inscrita **HONGJU** ambas en la **clase 12** internacional; los productos se encuentran relacionados con una misma naturaleza mercantil, por ende, dirigidos al mismo sector del mercado “automotriz”, sea se encuentran estrechamente ligados o relacionados entre sí, debido a que los productos que se pretenden con relación a los inscritos forman parte integral de la misma actividad comercial, por lo cual dadas las semejanzas que presentan las marcas, el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial, y esto es precisamente lo que persigue evitar el ordenamiento jurídico; motivo por el cual no podría el signo propuesto obtener protección registral. Nótese, además, que la marca inscrita lo está también en las clases 7, 9 y 17; donde determina este Tribunal igual se presenta relación con los productos pretendidos por el apelante, lo que impide la protección parcial, precisamente por esta relación de todos los productos con la actividad automotriz (partes y repuestos).

Conforme a lo expuesto y analizado, este Tribunal determina que las marcas presentan similitud gráfica y fonética; además, de que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran



dentro de la misma naturaleza mercantil de los protegidos con la marca inscrita, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Respecto al argumento del recurrente al indicar que, el análisis desmembrado realizado a la marca de su representada resulta dañino ya que se está analizando la única parte en donde los signos comparten letras y no en su totalidad. Al respecto, este Tribunal estima importante señalar al apelante que de la resolución recurrida se evidencia en forma clara que el Registro de instancia, hizo un correcto análisis del signo solicitado por su representada indicando de manera expresa que la marca propuesta **HONGTU** es semejante al signo inscrito **HONGJU** dado que su única diferencia radica en el contenido de la letra “T” siendo esa característica insuficiente para diferenciarla de la marca inscrita; situación que conforme se desprende no fragmenta en ningún sentido el signo que se pretende inscribir; motivo el cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Ahora bien, sobre el argumento de que la marca **HONGTU** comercializa todo lo relacionado con vehículos eléctricos y sus partes; en tanto la registrada **HONGJU** protege repuestos y partes de carros como pastillas de freno, bocinas, frenos de disco; además de que el método para acceder a los productos de cada marca es diferente y fácilmente reconocible, por lo que, no es posible que el consumidor se confunda; sobre el citado argumento este órgano de alzada reitera que no lleva razón el recurrente, toda vez que como fue analizado por el *a quo* así como por este Tribunal, los productos que se pretenden proteger, así como los protegidos por la marca inscrita se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil “automotriz” por ende,



dentro de la misma actividad comercial, por lo que, es bajo esa circunstancia que el consumidor podría relacionar las marcas y su origen empresarial; es evidente que el consumidor relacionará los vehículos con sus posibles repuestos o partes, estos resultan ser complementarios, no siendo así posible bajo esa condición proporcionarle protección registral ya que ello contraviene el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos a), c), d) y e) de su Reglamento.

Por otra parte, sobre el contenido de la jurisprudencia emitida por este Tribunal de alzada, en los votos 154-2010 y 813-2011, respecto al contenido del principio de especialidad; así como el pronunciamiento del Tribunal Andino de Justicia, proceso 12-IP-96. Al respecto, es importante señalar que dichos análisis efectivamente hacen alusión a ese principio y como se deben valorar los signos; pronunciamientos que se tornan importantes para que los usuarios o profesionales tengan un conocimiento amplio de lo que se analiza con relación a la materia y en sede registral; y si bien, estos pronunciamientos responden a casos particulares, vienen a reafirmar la necesidad del análisis concreto de los productos para determinar la aplicación del principio de especialidad, como ya bien se expuso a lo largo de esta resolución.

Vale citar que, los extractos jurisprudenciales que han sido citados por el apelante son claros al establecer que solo es posible la registración de un signo que a pesar de tener características similares con relación a una marca inscrita y dentro de una misma clase, no genere algún riesgo de confusión en el público, como garantía de protección tanto del consumidor como del comerciante; situación que no se ajusta al presente caso, debido a que tanto por lo dictaminado por el Registro



de instancia y lo analizado por este órgano de alzada, el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria con relación a la marca inscrita, además de que los productos de la clase 12 internacional, que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados dentro de una misma naturaleza mercantil de los que comercializa el signo inscrito. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Sobre el extracto de TMview en el cual indica el apelante se denotan los registros mundiales con los que cuenta su mandante. Sobre este punto, cabe indicar que el citado antecedente no se entra a conocer ni debatir, por cuanto para los efectos de inscripción no son relevantes los registros realizados en otras jurisdicciones; además, tampoco existe antecedente donde se solicite algún reconocimiento de la marca pedida, como tampoco que esta haya sido declarada notoria a efectos de valorar dicho extremo, motivo por el cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Respecto al argumento señalado con relación al principio de territorialidad. Al respecto, este Tribunal estima importante indicar como bien lo concluyó la misma apelante, que este principio no implica que una marca por estar registrada en un país, sus derechos puedan extenderse a otros, por lo que este agravio es claro y no requiere mayor abundamiento.

Finalmente, en cuanto al argumento del apelante de que los signos cotejados HONGTU y HONGJU a nivel gráfico y fonético cuentan con distintividad; además, de que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, por las radicales diferencias en sus productos, al respecto, no lleva razón el recurrente, toda vez que tal y como fue desarrollado



líneas arriba la marca solicitada no solo es semejante al signo marcario inscrito, sino que además, pretende proteger productos relacionados, por lo que, el consumidor o destinatario final al ver o identificar las marcas podría considerar que los productos son de un mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa condición proporcionarle protección registral al incurrir en la inadmisibilidad contemplada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas; razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía **SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:54:02 horas del 25 de marzo de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía **SKYWELL NEW ENERGY VEHICLES GROUP CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:54:02 horas del 25 de marzo de 2025, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33