RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0267-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS

SHACMOTO

SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-10613

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0386-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, once horas con dos minutos del tres de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, titular de la cédula de identidad 1-1331-0636, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de China, domiciliada en Jingwei Industrial Park, Xi'an Economic and Development, Xi'an 710200, Shaanxi, P.R. China, en contra de la resolución dictada a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. **OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**. El 18 de diciembre de 2020, el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en la condición indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del signo **"SHACMOTO"** como marca de fábrica,

comercio y servicios para proteger y distinguir en clases 12, 35 y 37, los siguientes productos y servicios, en **clase 12:** vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o ferroviaria; carros / automóviles / coches; chasis de automóvil; motores para vehículos terrestres; ejes para vehículos; carrocerías de automóviles; cajas de cambios para vehículos terrestres; bicicletas, neumáticos de automóvil; barcos; motocicletas; asientos de vehículos; camiones; autocaravanas; carros portamangueras; remolques [vehículos]; camiones de riego; vehículos militares de transporte; hormigoneras [vehículos]; autobuses; en c**lase 35:** publicidad, consultoría en estrategias de comunicación [publicidad]; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de importación-exportación; promoción de ventas para terceros; asistencia en la dirección de negocios; servicios de reubicación para empresas; compilación de información en bases de datos informáticas; y c**lase 37:** mantenimiento y reparación de vehículos a motor; lavado de vehículos; Estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; pulido de vehículos; recauchutado de neumáticos; engrase de vehículos; Tratamiento contra la herrumbre; construcción; instalación y reparación de aparatos eléctricos.

Mediante resolución dictada a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada porque el signo resulta inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.**, apeló y expresó como agravios, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar en su resolución que la marca pretendida no cuenta con distintividad, por cuanto el término moto no solo refiere a motocicleta, también alude a cualquier aparato motorizado (motonieve, motoguadaña, motonaves), producto o aparato que

cuente con motor; además el análisis del signo debe hacerse en su conjunto SHACMOTO, sin separar el término moto y su relación con los productos y servicios que identifica.

Finalmente, el apelante, adiciona el voto 0792-2020 emitido por este Tribunal; y solicita se anule la resolución venida en alzada para que sea concedida la marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad o por un acercamiento competitivo perjudicial; y partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a

los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo. La Ley de marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

En este sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido es no crearle confusión al consumidor a la hora de adquirir sus productos; en la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de marcas y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la ley de citas.

Partiendo de lo indicado, es importante señalar que el recurrente indica en sus agravios que no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, al señalar que la marca pretendida no es distintiva, de ahí, que sea necesario determinar si el signo a inscribir goza del requisito esencial de “capacidad distintiva” para ser registrable, cualidad que debe tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o sus características

esenciales. Por ello debe ser objeto de constatación la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con los productos y servicios que distingue.

Observa este Tribunal que, del análisis del expediente venido en alzada se tiene que la representación de la compañía **SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.**, pretende el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios **"SHACMOTO"**, siendo, que desde el punto de vista intrínseco, podríamos decir, que no lleva razón la Autoridad Registral al rechazar la inscripción del signo conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, pues el distintivo solicitado se compone del elemento denominativo **"SHACMOTO", (**el cual debe ser visto de manera integral, sin seccionarlo) , por lo que no resulta de ninguna forma engañoso con relación a los productos y servicios a proteger y distinguir en clases 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional; ni mucho menos como lo indica el Registro, que el signo tiene que ver con motocicletas, por lo que tampoco es de aplicación el artículo 7 párrafo in fine de la ley citada, siendo, tal valoración meramente subjetiva, si se observa, lo que el solicitante busca proteger es una serie de productos y servicios, tales como vehículos de locomoción terrestre, aérea, marítima o ferroviaria; carros / automóviles / coches; chasis de automóvil; motores para vehículos terrestres; ejes para vehículos; carrocerías de automóviles; cajas de cambios para vehículos terrestres; bicicletas, neumáticos de automóvil; barcos; motocicletas; asientos de vehículos; camiones; autocaravanas; carros portamangueras; remolques [vehículos]; camiones de riego; vehículos militares de transporte; hormigoneras [vehículos]; autobuses, publicidad, consultoría en estrategias de comunicación [publicidad]; gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de importación-exportación; promoción de ventas para terceros; asistencia en la dirección de negocios; servicios de reubicación para empresas; compilación de información en bases de datos informáticas, mantenimiento y reparación de vehículos a motor; lavado de vehículos; Estaciones de servicio [reabastecimiento de carburante y mantenimiento]; pulido de vehículos; recauchutado de neumáticos; engrase de vehículos;

Tratamiento contra la herrumbre; construcción; instalación y reparación de aparatos eléctricos.

Respecto a lo anterior, no se considera que el signo cause engaño al consumidor de acuerdo al artículo 7 inciso j), ni tampoco se hace mención del nombre del producto "motocicletas" como lo señala el Registro, más bien por el contrario visto desde una visión de conjunto el signo contiene la suficiente distintividad para marcar los productos y servicios solicitados, en las clase 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional, ya que si bien es cierto de la parte denominativa del signo se desprende en su terminación la palabra **"MOTO"**, esta se encuentra unida a la raíz **"SHAC"**, el signo en su globalidad es **"SHACMOTO"**.

El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse en una marca, siendo este aspecto el fundamento de su protección; lo anterior, porque le otorga a los productos o servicios de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, lo que hace posible que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los otros competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión en relación a los productos y servicios que se pretende proteger. Por lo que estima este Tribunal que la marca propuesta es distintiva, la cual no puede ser calificada como lo hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, en engañosa y carente de distintividad. En consecuencia, su registración es posible, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de marcas, posee la característica deseada "capaz de distinguir".

Por los argumentos y citas legales expuestas, considera procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la compañía, **SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021., la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de

inscripción del signo solicitado **"SHACMOTO"**, en clases 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Guillermo Rodríguez Zúñiga, en su condición de apoderado especial de la compañía, **SHAANXI HEAVY-DUTY AUTOMOBILE CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:18:40 horas del 18 de mayo de 2021, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado **"SHACMOTO"**, en clases 12, 35 y 37 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 02:23 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 01:39 PM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 03:40 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 03:13 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 08/10/2021 03:09 PM

Guadalupe Ortiz Mora

Euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55