

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2018-0153-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “SENSE”

HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017- 1415 acumulado con 2017-7089)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0445-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del primero de agosto del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, cédula de identidad número 1-0897-0615, en su condición de apoderado especial de la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO. LTD**, constituida y existente conforme a las leyes de la República Popular de China y domiciliada en No. 577, Xincheng Road, Shaping Town, Heshan City, Guangdong Province, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 10:01:19 del 8 de febrero del 2018

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de febrero del 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-785-618, en su condición gestora oficiosa de la empresa **SPBI**,

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en Par d'Activités de l'Eraudière, 34 rue Eric Tabarly, 8570 Dompierre Sur Yon, Francia, solicitó la inscripción del signo “SENSE”, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, barcos, embarcaciones, yates de uso recreacional de propulsión a vela o de propulsión motorizada, barcos de pesca, barcos de servicio”, en clase 12 de la nomenclatura internacional., tramitada bajo el expediente 2017-1415.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiuno, veinticuatro y veinticinco de julio del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en representación de la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre del 2017, planteó oposición contra lo solicitado, basándose en el uso anterior de la marca de fábrica y comercio “SENKE” en clase 12 de la nomenclatura internacional, que se tramita bajo el expediente 2017-7089, del Registro de la Propiedad Industrial, para proteger y distinguir, en clase 12 de la nomenclatura internacional, “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas, trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos, aeronaves y botes o barcos”.

TERCERO. El licenciado **Alejandro Pacheco Saborío**, mayor, soltero, abogado, cédula de identidad número 1-1518-0020, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de julio del 2017, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SENKE” para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional, “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas, trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos, aeronaves y botes o barcos”.

CUARTO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince y dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos quince, doscientos dieciséis y doscientos diecisiete, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:54:12 horas del 8 de febrero de 2018, acumuló los expedientes de mérito sean los números, **2017-1415** correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SENSE**” presentada por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada de especial de la empresa **SPBI**, y el **2017-7089**, referente a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SENKE**” presentada por el licenciado **Alejandro Pacheco Saborío**, en su condición de apoderado especial de la empresa de la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, a fin de resolverlos conjuntamente de conformidad con el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. Mediante resolución final de las 10:01:19 horas del 8 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] **I.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **SERGIO JIMÉNEZ ODIO**, en su condición de **Apoderado Especial** de **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SENSE**”, en clase 12 internacional, expediente 2107-1415, solicitada por **María Vargas Uribe**, en su condición de **Apoderada Especial** de **SPBI** la cual en este acto se acoge. **II.-** Rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SENKE**”, en clase 12 internacional, expediente 2017-7089, efectuada por **ALEJANDRO PACHECO SABORÍO**, en su condición de **Apoderado Especial** de **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**, al no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión al consumidor [...]”. (la negrita es del original).

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 19 de febrero del 2018, interpuso recurso de

revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 08:55: 44 horas del 5 de 27 de febrero del 2017.

OCTAVO. Que el representante de la compañía apelante **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**, mediante escrito presentado el 7 de mayo del 2018, ante el Tribunal Registral Administrativo, comunica que su representada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial eliminar de la lista de productos de la marca “**SENKE**”, **botes o barcos** con el fin que la lista de productos sea: **locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves.** (folios 16, 17 y 19 del legajo de apelación). Dicha eliminación de productos la hizo mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de mayo del 2018, documento que fue trasladado ante esta Instancia de alzada, mediante oficio AJ-RPI-36-2018 de 11 de mayo del 2018, el cual fue recibido el 15 de mayo del 2018, según consta a folio 18 del legajo de apelación.

NOVENO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2017-7089, la marca de fábrica y comercio “**SENKE**” en clase 12 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.** (folio 66 del expediente principal).

2.- Que existe relación comercial entre la empresa oponente **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**, y la empresa **LATAN-ASIA TRADIING, SOCIEDAD ANÓNIMA**, empresa que ha realizado venta de motocicletas de la marca de fábrica y comercio “**SENKE**” en Costa Rica. (folios 39 a 40, 44, 47 a 48, 51 a 55, 57, 59 a 60, 61 a 64, 65, 67 a 68, 71 a 73, y 76, del legajo de apelación, y folios 55 y 65, del expediente principal).

3.- Que la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD** demuestra el uso real y efectivo de la marca de fábrica y comercio “**SENKE**”, en el territorio nacional, únicamente para los productos “motocicletas” en clase 12 de la nomenclatura internacional. (folios 39 a 40, 44, 47 a 48, 51 a 55, 57, 59 a 60, 61 a 64, 65, 67 a 68, 71 a 73, y 76 del legajo de apelación), y folios 55 y 65 del expediente principal).

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, se solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SENSE**”, para proteger y distinguir, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos, navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, **barcos de pesca, barcos de servicios**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional.

A la marca solicitada se opuso, una vez publicados los edictos de ley, la representación de la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**, señalando que su representada solicitó el registro de la marca “**SENKE**”, para proteger y distinguir,

“locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas, trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos, aeronaves y botes o barcos”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, alegando, que su marca ha sido utilizada con anterioridad a la solicitud de la marca **SENSE**, y a la fecha la marca **SENKE**, es comercializada en Costa Rica.

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada rechaza la oposición planteada, y acoge la marca solicitada “**SENSE**” en clase 12 de la nomenclatura internacional, expediente 2017-1415. Rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SENKE**” en clase 12 de la nomenclatura internacional, expediente 2017-7089, por no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión.

Por su parte, la representación de la compañía apelante, dentro de sus agravios, dice, **1.-**Que no lleva razón el Registro. Existe prueba suficiente para demostrar el uso anterior de buena fe por su representada. Señala como ejemplo, que hay un acuerdo de distribución, facturas indicando que se comercializaban productos en territorio nacional, desde hace varios años. **2.-** Que el Registro debió notificar la acumulación de los expedientes a mi representada con antelación y no cuando ya hubiese transcurrido la publicación del edicto para oposiciones. Que el Registro debió emitir el correspondiente certificado de registro de la marca. Por lo que los derechos de mi representada se violan. **3.-** Que su representada siguió el procedimiento establecido en la ley para obtener su registro sin que el mismo Registro o bien algún tercero considerara que la solicitud no estaba conforme a la ley o violara sus derechos. **4.-** Que la compañía SPBI tuvo el derecho de contestar la oposición planteada por mi representada durante los plazos de ley, pero no se opuso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, la representación de la parte oponente alegó en su escrito de expresión de agravios uso anterior de la marca de fábrica y comercio “**SENKE**” en clase 12 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente número 2017-7089, como medio de defensa para impedir la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“SENSE”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, fundamentándose para ello, en el artículo 8 incisos c) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En relación al uso anterior, que alega la opositora, resulta importante señalar lo que establecen, el artículo 4 inciso a), el artículo 8 inciso c), y 17, de la citada ley de marcas.

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecto algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.” (subrayado no es del original).

Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión”.

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro, que la empresa que se opone al registro de la marca de fábrica y comercio **”SENSE”** , utiliza como defensa la figura del uso anterior para inscribir su marca, vale traer a colación lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca, que para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial,

todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto.

Respecto a lo anterior, y a efecto de ilustrar el tema, cabe mencionar que, en el Derecho Comparado, en lo que concierne a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“[...] Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

- a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.
- b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,
- c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro”.

De tal forma que, en cuanto al uso anterior alegado por la empresa apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios son puestos en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, en lo que interesa: “[...] Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca [...]” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal y como fue registrada”, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que en el presente asunto, la representación de la parte opositora **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.**, lleva razón en manifestar dentro de sus agravios que la marca “**SENKE**” en clase 12 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente 2017-7089 del Registro de la Propiedad Industrial, ha sido usada con anterioridad a la marca “**SENSE**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, solicitada ante el Registro de la Propiedad Industrial el **16 de febrero del 2017**, por la empresa **SPBI**, y que se tramita en el expediente 2017-1415. Esto por cuanto de la prueba presentada como lo referente a testimonios de escritura, visible a folios 51 a 55, 61 a 64 y 71 a 73, del legajo de apelación, expedidas por notario público, el **8 de noviembre del 2013**, el **11 de junio del 2014**, y el **23 de enero del 2015**, en donde comparece como vendedor el señor Jorge Alberto Jiménez Castro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LATAM-ASIA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad que anteriormente se denominaba **ZUMBADO ZALEC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con la que se evidencia la existencia de una relación comercial entre la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.** y la empresa **LATAM-ASIA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA**, entidad que ha realizado ventas del producto “**motocicletas**”, marcados con el signo “**SENKE**”,

en Costa Rica, y que analizado junto con la prueba visible a folio 55 y 65 del expediente principal, que es certificación notarial sobre la autorización que otorga la oponente a la empresa **LATAM-ASIA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA**, como agente de las motocicletas SENKE en Costa Rica, con la que se constata que la marca “**SENKE**” ha sido usada en forma real y efectiva en el comercio nacional, por la compañía oponente.

Asimismo, con las certificaciones literales de tres vehículos-motocicletas, placas MOT 410586, MOT 381284, y MOT 441836, de la marca “**SENKE**”, y los respectivos títulos de inscripción de dichas motocicletas, expedidos por el Registro Nacional de Costa Rica, visible a folios 47 a 48, 57, 65, 76, 59 a 60, y 67 a 68, del legajo de apelación, logra demostrar fehacientemente que el producto “motocicletas” marcado con el signo “**SENKE**” se ha venido usando dentro del territorio costarricense.

En lo tocante a la prueba relacionada con la factura proforma número HGNM120615, legalizado, (folios 39 a 40 del legajo de apelación), en el que se determina que la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, emite una factura proforma con fecha **15 de junio del 2012**, a favor de la empresa **LATAM-ASIA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA**. En esta factura proforma se detalla que la dirección de la empresa compradora es Heredia, Costa Rica, además, en el aparte denominado descripción de mercancías, indica el tipo de producto a vender, en este caso, “**MOTOCICLETAS SENKE**”, explícita también la cantidad, precio por unidad, el precio total y la divisa cotizada. De manera que, con dicho documento se genera una operación comercial entre estas entidades, y en conexión con la prueba señalada líneas arriba, a saber, los testimonios de escritura y certificados de inscripción, y la prueba visible a folio 44 del legajo de apelación correspondiente a certificación notarial del Ministerio de Hacienda, donde se observa que la marca “**SENKE**” está registrada (en diferentes estilos), de ahí, que la empresa opositora demuestra el uso real y efectivo de la marca “**SENKE**” para los productos “**motocicletas**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional.

De conformidad con lo anterior, y tomando en cuenta lo estipulado en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto que el uso de un signo se entiende cuando los productos y servicios han sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, se tiene que la compañía opositora y a su vez apelante **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, con la prueba aportada logró demostrar el uso anterior de la marca que se discute. Ello, porque de la prueba señalada líneas arriba, demuestra que el producto **motocicletas** que comercian con la marca **“SENKE”** ha sido puesta dentro del mercado costarricense antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca **“SENSE”** de la empresa **SPBI**, sea, **antes del 16 de febrero del 2017**, toda vez, que la comercialización de este producto marcado con la marca **“SENKE”**, se da a partir de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, tal y como se desprende de la prueba aportada.

En razón de lo expuesto, es necesario mencionar que la empresa apelante no logra demostrar el uso real y efectivo de la marca **“SENKE”** para los productos locomotoras, carros, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves, tal y como se desprende de los folios 39 a 40, 44, 47 a 48, 51 a 55, 57, 59 a 60, 61 a 64, 67 a 68, 65, 71 a 73, y 76 (del legajo de apelación), tal y como lo preceptúa el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De los argumentos señalados, estima este Tribunal que la empresa opositora y a su vez apelante lleva razón al indicar que su marca **“SENKE”** ha sido usada con anterioridad al signo **“SENSE”**. El elenco probatorio presentado constituye ser prueba fehaciente para demostrar no solo el uso anterior del signo **“SENKE”** en el comercio para el producto **“motocicletas”**, sino también el derecho de prelación de la misma, tal y como lo establece el inciso a) del artículo 4, artículo 8 inciso c), y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Habiéndose llevado acabo el análisis correspondiente, lo que procede es realizar el cotejo de los signos, ello conforme lo

dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero del 2002, cual es llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito visual, auditivo o conceptual, que puedan provocar al público consumidor y a sus competidores a un riesgo de confusión y a un riesgo de asociación empresarial.

Las marcas en cotejo son, el signo **“SENSE”** propuesto por la empresa **SPBI**, que distingue en clase 12 de la nomenclatura internacional, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos, navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, barcos de pesca, barcos de servicio”, la marca **“SENKE”** de la empresa opositora **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, es para proteger “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves”.

Desde un punto de vista gráfico o visual, se determina que entre la marca solicitada **“SENSE”**, y la marca **“SENKE”** de la opositora, las diferencias no son suficientes para distinguirlas fácilmente, ya que las denominaciones cotejadas son muy parecidas, pues, tanto la marca solicitada como la de la oponente, coinciden en cuatro letras **S-E-N-E**, reduciéndose la diferencia únicamente a la letra **“N”** (solicitada), y **“k”** (oponente), sucediendo, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otras no haría tal diferenciación, por lo que gráficamente no resultan disímiles.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva, está presente en ambos signos, y a pesar que las letras **“N”** (solicitada) y **“k”** (oponente), son diferentes, los vocablos **“SENSE”** y **“SENKE”**, al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, a lo que viene hacer lo mismo un sonido similar.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico o conceptual, si bien los vocablos de los signos cotejados son extranjeros, este aspecto no va a ser observado por el consumidor medio, ya que al existir tanto similitud gráfica como fonética, éstos podrían pensar que tales denominaciones evocan una misma idea, siendo que la semejanza para esos consumidores va a estar en el aspecto gráfico y fonético, y no en la parte conceptual. De ahí, que no lleva razón la representación de la empresa solicitante del signo “**SENSE**” pretender centralizar las diferencias de los signos en la parte conceptual, cuando el peso de la semejanza de los signos se concentra en el aspecto visual y auditivo.

Del anterior análisis en conjunto se demuestra de conformidad al inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que existen más semejanzas que diferencias, en el plano gráfico y fonético.

Partiendo del anterior análisis recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En síntesis, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. En el caso en estudio, el riesgo de confusión y de asociación se agrava, por el hecho que los productos que intenta proteger el distintivo solicitado “**SENSE**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos, navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, barcos, embarcaciones, yates de uso recreacional de propulsión a vela o de propulsión motorizada, barcos de pesca, barcos de servicio”, se relacionan con los productos del signo “**SENKE**” de la empresa opositora, “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves”, en clase 12 de la nomenclatura

internacional, ya que se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, **“medios de transporte”**, Aspecto que podría llevar al consumidor a pensar, que la compañía opositora **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación **“SENSE”**, de ahí, que pueda asociar que estos tienen un mismo origen empresarial, dada la similitud de los signos a grado de identidad y la relación existente entre los productos a comercializar.

Ahora bien, en el considerando cuarto de la presente resolución, se determinó que la empresa opositora demostró el uso anterior de su marca para el producto motocicletas, éste examinado con el listado de productos que intenta proteger la marca solicitada por la empresa **SPBI**, se determina que los de la marca propuesta se relacionan con los de la opositora, por tratarse de productos de una misma naturaleza **“medios de transporte”**. Situación, que generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial, dada la semejanza contenida en el signo solicitado y conexión de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los de la opositora.

De los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto **“SENSE”** en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la empresa **SPBI**, generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al signo de la opositora **“SENKE”**, en clase 12 de la nomenclatura internacional, dada la semejanza gráfica y fonética entre éstos y de la relación existente entre los productos que pretende proteger y comercializar respecto al signo de la oponente y apelante, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 incisos a) c), d), e) y f) de su Reglamento.

Consecuencia de la comparación de los signos, considera esta Instancia de alzada, que no lleva razón la representación de la empresa solicitante **SPBI**, cuando a folio 82 del legajo de apelación expone que la prueba ofrecida por la parte opositora, no determina en nada el trámite de su representada. Ello, porque con los documentos que presenta la oponente logra demostrar haber

usado su marca con anterioridad a la presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SENSE”, obteniendo con ello, un derecho preferente a obtener el registro de su marca, y del cotejo efectuado a los signos se determina, que el signo solicitado, podría causar riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial a causa de la semejanza entre los signos, y la relación existente de sus productos con respecto a los productos de la marca “SENKE”, de la opositora, en el sentido, que se dedican a una misma actividad comercial “medios de transporte”.

Por los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, estima este Órgano de alzada que los procedente es declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:19 horas del 8 de febrero del 2018, la que en este acto se **revoca**, y en su defecto se **acoge** la oposición y la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SENKE”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para los productos “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves”, presentadas por la compañía **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**; y se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SENSE”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para los productos, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, barcos, embarcaciones, yates de uso recreacional de propulsión a vela o de propulsión motorizada, barcos de pesca, barcos de servicio”, presentada por la empresa **SPBI**.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:19 horas del 8 de febrero del 2018, la que en este acto se **revoca**, y en su defecto se **acoge** la oposición y la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SENKE**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para los productos “locomotoras, carros, motocicletas, bicicletas, teleféricos, trolleys (carritos o carretillas), trineos (vehículos), neumáticos o llantas para aros o ruedas de vehículos y aeronaves”, presentadas la empresa **HESHAN GUOJI NANLIAN MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD**; y se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SENSE**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para los productos, “vehículos y aparatos para locomoción acuática, barcos navíos de propulsión a vela o propulsión motorizada, barcos, embarcaciones, yates de uso recreacional de propulsión a vela o de propulsión motorizada, barcos de pesca, barcos de servicio”, presentada por la empresa **SPBI**. 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.38