

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0324-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca:

CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-421)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0648-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas quince minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, titular de la cédula 1-1143-447 en su condición de apoderada especial de la sociedad **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD**, entidad constituída bajo las leyes de China, domiciliada en Sinotruk Technology Building, No.777, Huaao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Jinan, Shandong Province, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas siete minutos con cincuenta y un segundos del veinte de abril de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 2017, por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada de la sociedad **CHINA**

NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **CNHTC** en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; camión grúa; camiones; vagones, autobuses de motor, vehículos militares para el transporte; vehículos eléctricos de entrega; automóviles; electromotor para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; ciclocars; bombas para bicicletas; carros de fundición; camiones de volteo; neumáticos para vehículos; equipo para reparación de cámaras de aire; aviones, barcos; bombas de aire (accesorios de vehículos), dispositivos antirrobo para vehículos; arrancadores para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; carrocerías de automóviles; cajas de engranajes para vehículos terrestres; neumático para automóviles; chasis de vehículos de entrega; ruedas para automóviles . Con el siguiente*



diseño:

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:29:46 del 30 de enero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial, realiza objeciones de fondo por razones extrínsecas por encontrarse inscrito el signo **SINOTRUK** (Diseño) bajo el número de registro 187814, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas siete minutos con cincuenta y un segundos del veinte de abril de dos mil diecisiete dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de mayo de 2017, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado. Por lo que se resuelve previo análisis del caso.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:



1.- bajo el número de registro 187814, vigente desde el 20 de marzo de 2009, hasta el 20 de marzo de 2019 para proteger y distinguir en clase 35: "servicios de venta de maquinaria pesada ". Titular Maquinaria Electrónica Metec S.A (f.06 expediente)

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 , 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, fonéticas



e ideológicas en relación con el signo inscrito “ ” , bajo el número de registro 187814, 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.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Indica que el Registro no lleva razón, ya que está haciendo un análisis de la marca de manera individual viendo los diferentes elementos que la conforman. 2) Agrega que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el signo marcario, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto de todos los elementos integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonético auditiva ni gráfico-visual. 3) Reitera que el Registro no está realizando la evaluación de los signos de una manera global o en conjunto, ya que divide los elementos de cada marca y los individualiza sin tomar en consideración los otros elementos 4) Señala que la marca registrada cuenta con los elementos adicionales 1- las letras chinas sobre la palabra Sinotruk 2- la palabra SINOTRUK y 3) que la marca registrada tiene un logo adicional que la diferencia del signo solicitado .5) Indica que en cuanto a los servicios que protegen los signos no existe riesgo de asociación, ya que el hecho de que la marca registrada proteja servicios de alquiler de maquinaria pesada, nada tiene que ver que su representada pretenda proteger productos en clase 12 que son de gran variedad y que no necesariamente se relacionan

con maquinaria pesada. Solicita que se revoque la resolución recurrida y se proceda a continuar con el proceso de registro del signo solicitado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de ésta, en relación con las que protegen productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una similar, susceptible de crear confusión en productos semejantes.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que

vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual– Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se entrelazan, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitarlo, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a elegir conscientemente.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
 En clase 12 para proteger y distinguir: “vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; camión grúa; camiones; vagones, autobuses de motor, vehículos	 En clase 35 Para proteger y distinguir ”servicios de venta de maquinaria pesada

<i>militares para el transporte; vehículos eléctricos de entrega; automóviles; electromotor para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; ciclocars; bombas para bicicletas; carros de fundición; camiones de volteo; neumáticos para vehículos; equipo para reparación de cámaras de aire; aviones, barcos; bombas de aire (accesorios de vehículos), dispositivos antirrobo para vehículos; arrancadores para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; carrocerías de automóviles; cajas de engranajes para vehículos terrestres; neumático para automóviles; chasis de vehículos de entrega; ruedas para automóviles</i>	
--	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada de la sociedad **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD.**

El signo solicitado en su palabra **CNHTC** y el diseño se encuentran contenidos con el registrado. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.*”

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere

sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 12: *“vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; camión grúa; camiones; vagones, autobuses de motor, vehículos militares para el transporte; vehículos eléctricos de entrega; automóviles; electromotor para vehículos terrestres; máquinas para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; ciclocars; bombas para bicicletas; carros de fundición; camiones de volteo; neumáticos para vehículos; equipo para reparación de cámaras de aire; aviones, barcos; bombas de aire (accesorios de vehículos), dispositivos antirrobo para vehículos; arrancadores para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; carrocerías de automóviles; cajas de engranajes para vehículos terrestres; neumático para automóviles; chasis de vehículos de entrega; ruedas para automóviles”*. y la marca inscrita en clase 35 internacional: *“servicios de venta de maquinaria pesada”*.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos y servicios a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. Todo lo contrario, el consumidor no podría diferenciarlos e individualizarlos de los protegidos por la marca inscrita.

En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios, se debe señalar, que no lleva razón la apelante en cuanto al análisis del signo solicitado, ya que analizada la prueba el Tribunal concluye que el cotejo realizado por el registro se encuentra conforme, pues en el presente caso se determinó una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético auditiva e ideológico, al respecto se debe indicar que en cuanto al cotejo gráfico tanto el signo solicitado como el inscrito contienen la palabra **CNHTC**, con un diseño similar, siendo la única diferencia en que el inscrito además tiene el aditamento **SINOTRUK**, no existiendo las diferencias gráficas que permitan su coexistencia. En cuanto al cotejo fonético el mismo se centra en el término **CNHTC**, pronunciándose exactamente igual ya que la palabra adicional **SINOTRUK**, no aporta ninguna diferencia desde el punto de vista fonético. En cuanto al cotejo ideológico ambos signos proyectan en la mente del consumidor una idea similar, lo cual puede generar riesgo de confusión por asociación empresarial. Además en cuanto al agravio que indica que los servicios que protegen los signos no existe riesgo de asociación, ya que protegen productos y servicios en otras clases se debe señalar que si bien es cierto el signo solicitado pretende proteger productos en clase 12 internacional y el inscrito servicios en clase 35 existe un riesgo de confusión y asociación empresarial por parte del consumidor, máxime que el inscrito protege en la clase 35 internacional “*servicios de venta de maquinaria pesada* “ o sea productos y servicios de la misma naturaleza relacionados.

Máxime que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, además según el inciso e) del artículo 24 del Reglamento, no es suficiente que exista diferencias entre signos cotejados, sino que, ante mayor semejanza de signos, debe haber suficiente diferencia entre los productos o servicios que se pretenden proteger, y en el presente caso tenemos productos y servicios de la misma naturaleza, éstos están relacionados, además el signo solicitado contiene al inscrito. El principio de especialidad permite la coexistencia solo cuando no existe posibilidad de confusión, en este caso tal posibilidad está presente.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas siete minutos con cincuenta y un segundos del veinte de abril de dos mil diecisiete, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas siete minutos con cincuenta y un segundos del veinte de abril de dos mil diecisiete, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora