



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1220-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio: “BRNCOS”

IMPORTACIONES PAMER SOCIEDAD ANONIMA, Solicitante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3628-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 326-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **SUNG KYUNG KIM**, ciudadano coreano, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de residencia número seiscientos veintidós – noventa y cuatro mil ciento cincuenta y siete – cuarenta y ocho, en su calidad de Gerente General de la empresa **IMPORTACIONES PAMER SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintitrés mil doscientos ochenta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas catorce minutos once segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de mayo de dos mil nueve, el señor **SUNG KYUNG KIM**, en representación de la empresa **IMPORTACIONES PAMER SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo “**BRNCOS**”, como marca de comercio en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*llantas para motocicleta y bicicleta, en todos sus modelos y tamaños*”.



SEGUNDO: Que mediante prevención dictada a las once horas cincuenta y ocho minutos cincuenta y nueve segundos del catorce de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial previno la existencia de la marca inscrita **“BRONCO”** bajo el registro 116625.

TERCERO: Que mediante resolución dictada a las a las catorce horas catorce minutos once segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada **“BRNCOS”**, la cual fue impugnada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como único hecho probado: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 116625 se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“BRONCO”**, vigente hasta el 7 de octubre de 2019, cuyo titular es la empresa **FORD MOTOR COMPANY.** (folio 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra, hechos de relevancia para el pronunciamiento, que tengan ese carácter.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la marca solicitada por no existir suficientes elementos que garantizan la distintividad notoria entre los signos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto en su criterio lo que inscribió la FORD MOTOR COMPANY es un modelo de vehículo, pero que por su extensión deviene en absoluta, monopolística e inconstitucional, y que a pesar de la similitud de las marcas pueden coexistir por tratarse de productos distintos que no causan confusión en el público consumidor.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia normativa los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Si se observan ambos signos, denominativos, “**BRONCO**” y “**BRNCOS**” la diferencia radica en agregar una “S” al signo que se encuentra inscrito, siendo que ello no representa una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación. Desde el punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo es casi idéntico. Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las marcas, resulta que su vocalización y pronunciación es igual, y en el aspecto ideológico, hay cierto grado de similitud, pues ambas hacen referencia al mismo concepto.

Debemos tener presente que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, entonces, cuando en un mismo mercado, dos o más



personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase **-12 de la clasificación oficial-**; genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios, y esta incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia.

En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros, y en cuanto a la irregistrabilidad de signos similares el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

En este caso, analizados los productos que se pretenden distinguir con la marca propuesta (llantas para motocicleta y bicicleta, en todos sus modelos y tamaños), se aprecia que coinciden con los productos



protegidos por la marca previamente inscrita (vehículos, **aparatos de locomoción terrestres**, aérea o marítima **y partes para los mismos**-lo resaltado no es del original-), lleva razón el apelante al establecer en sus argumentos que en la extensión de los productos protegidos se incluyen las llantas, y justo ahí radica la no registrabilidad del signo solicitado, pues los productos amparados con las marcas son los mismos y en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido que es lo que se pretende evitar, de lo anterior se desprende que el argumento del apelante de que “La empresa FORD MOTOR COMPANY lo que ha inscrito, bajo la clase 12, es un modelo de vehículo” y que por ende los productos inscritos y los que se pretenden inscribir son totalmente distintos no es de recibo, por cuanto a pesar de estas manifestaciones no puede este Tribunal considerar la presunción de que lo único que se protege es un vehículo, pues la inscripción incluye las llantas como partes que son de aparatos de locomoción terrestre, tal y como lo entiende el apelante en su escrito de impugnación, por lo que hay también una coincidencia de productos entre la marca inscrita y la que se pretende inscribir, puesto que las motocicletas y bicicletas son aparatos de locomoción terrestres.

Respecto a la inconstitucionalidad alegada, no entra este Órgano a analizar dicho argumento por cuanto no es competencia de este Tribunal el dilucidar dicha situación.

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 12.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **IMPORTACIONES PAMER SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce



horas catorce minutos once segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el señor SUNG KYUNG KIM, en representación de la empresa **IMPORTACIONES PAMER SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas catorce minutos once segundos del veintiocho de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

M.Sc. Norma Ureña Boza