



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0085-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios

SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED:

**Registro de la Propiedad Industrial
origen 2015-8303)**

Marcas y otros Signos



(clase 35)

Apelante

(expediente de

VOTO 0657-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del once de agosto del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, apoderado especial de SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Popular China, domiciliada en Room 509, Building 1, 563 Songtao Road, Zhangjiang High-tech Park, Shanghai, 201203, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cinco minutos cincuenta segundos del diez de diciembre del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 9:41 horas del 26 de agosto del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, con cédula de identidad número 1-627-794, vecina de San José, en representación de SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, solicitó la inscripción de la marca de servicios



mixta , en clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Publicidad, gestión empresarial; administración de negocios; trabajos de oficina; promoción de ventas para terceros; contabilidad, búsqueda de patrocinio; presentación de productos en medios de comunicación para fines de su venta al detalle; consultoría en organización de negocios; consultoría en gestión de personal; servicios de venta al por mayor y al detalle de vehículos y sus partes.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cinco minutos cincuenta segundos del diez de diciembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:03:48 horas del 15 de diciembre del 2015, el licenciado Jorge Tristán Trelles representante de la compañía SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados indica el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inadmisibilidad de la marca rogada por razones extrínsecas, toda vez, que el signo solicitado causa confusión al público consumidor con los signos registrados por ser iguales y similares, de lo que se puede derivar una asociación de servicios y productos con el nombre comercial y la marca inscrita, por ser de la misma naturaleza (publicidad) y en caso de la marca inscrita, por proteger los mismos productos. Lo anterior, al amparo del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, dentro de sus alegatos de disconformidad, indica que su representada es una empresa dedicada a la



industria automotriz donde es una marca que se utiliza para la promoción de todo el engranaje publicitario que conlleva la venta de vehículos, siendo que el alcance del nombre comercial y la marca propuesta no es similar. Que al comparar los signos solicitado e inscritos, existen diferencias que hacen que los mismos no se confundan y el consumidor los pueda diferenciar con facilidad. Insiste en que la comercialización de éstos es diferente, además de que debe prevalecer el principio de especialidad

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal conforme al artículo 8 incisos a), b) y d) de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado pues dicha marca es inadmisibles por derecho de terceros. Cuando se solicita una marca y esta es similar a otra anterior perteneciente a un tercero, es muy posible que se genere en el consumidor un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, problema que ya ha resuelto la normativa marcaria al negar la registración de este tipo de signos, protegiendo así aquel ya inscrito o registrado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y los signos inscritos. Lo anterior, mediante el análisis del cotejo marcario conforme al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde se califican las semejanzas entre signos, marcas, nombres comerciales entre otros, examinando *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Sobre el tema de los riesgos se ha indicado que: ***“La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.”*** (Carlos Fernández Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, segunda edición, 2004, página 302, cita la sentencia del 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia de Comunidades)

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral para proteger los mismos productos o servicios, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que es congruente con el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo, donde es manifiesto el



derecho de exclusiva que posee los signos ya existentes. Al efecto dicho artículo indica:

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.

El sistema registral costarricense tiende a garantizar y a ofrecer ***Seguridad Jurídica*** en el nacimiento, transformación, extinción de derechos, obligaciones o expectativas de derecho; tanto para los interesados como para los terceros, que pueden encontrar en la publicidad registral cuanto atañe a sus intereses particulares, tal como lo expresa el artículo 1° de la Ley 3883, que es la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Artículo 1.-El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.

Esa seguridad jurídica se basa fundamentalmente en la ***publicidad registral***, que no es una publicidad pura y simple o mera publicidad noticia, sino una ***publicidad material***, con efectos ante terceros de oponibilidad. A través de la publicidad se genera el principio de ***fe pública registral*** que no es ajeno al Derecho Marcario, lo cual se evidencia en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas, que delimita los derechos conferidos a su titular con la inscripción de los diferentes tipos de signos distintivos.



Como se advierte, el ámbito de protección que ofrece la oponibilidad en materia de marcas es muy amplio, ello aplicado al caso concreto, el otorgar la **exclusividad** a su titular, permitiéndole defender su derecho de propiedad sobre el bien jurídico protegido, de cualquier otro que pretenda inscribir o utilizar en el comercio un signo igual o similar al suyo, y que ello pueda **producir en los consumidores** confusión y/o un riesgo de asociación, o pueda provocarle al **titular del registro** un daño económico o comercial injusto, la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial del signo, o se genere un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de la clientela creada por su uso en el mercado, siendo que el caso bajo estudio, de admitir el signo solicitado por la empresa SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, se materializarían éstos supuestos previstos en el citado artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Ahora bien, respecto del análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los signos registrados, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dice:

“Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)

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

Este numeral, tal como se indicó supra, califica semejanzas entre signos, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. En el caso que se analiza se observa que los tres signos comparten las letras MG, como factor preponderante que el consumidor de inmediato relacionará, con lo cual se evidencia la similitud gráfica y fonética existente entre ellos. Lo anterior aunado, desde el punto de vista ideológico, que la solicitada



MG como las inscritas en sus siglas MG, resultan ser de fantasía y carecen de significado conceptual alguno. Los elementos secundarios visibles en el nombre comercial inscrito, no vienen a abonar en una diferencia sustancial que permita la inscripción del solicitado. Lo anterior, aunado a que los tres signos coinciden en los servicios y productos que protegen, siendo este hecho generador de una mayor confusión al público consumidor que relacionará un mismo origen empresarial, en detrimento de los signos que ya están inscritos y posicionados en el mercado y esto es precisamente lo que se evita con la aplicación de la ley marcaria.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Respecto a los agravios del apelante referente a que la comercialización entre los signos pedido e inscritos es diferente; se le indica, que la publicidad material protege precisamente lo que se solicita inscribir y en el caso de marras, MG es una denominación igual a las inscritas, con el agravante que los productos y servicios que se protegen son iguales o similares. La comercialización entre éstos, no tienen ninguna diferencia que le facilite al consumidor poder determinar que tal o cual producto o servicio sea de un origen empresarial, sino que, como se indicó habrá una confusión de ese origen empresarial en detrimento de la titular registral. El hecho de que la marca solicitada se busque comercializar de forma diferente, no es un aspecto que deba de pronunciarse esta instancia, pues conforme al artículo 40 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos: ***“Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro...”***. El Registro no protege la comercialización del producto o servicio sino propiamente los signos y su listado.

La representación de SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, indica que para la



coexistencia de su signo debe prevalecer el Principio de Especialidad. Partiendo de los alcances de ese principio, recogido en los artículos 89, 25 párrafo primero, reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numera 24 inciso c) del Reglamento de esa Ley, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario, se indica: partiendo de que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otros comerciantes o fabricantes dentro del tráfico mercantil, ello hace, que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante, lo anterior, la protección acordada a una marca se atenúa, en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***. Conforme a este principio los signos pueden ser iguales, pero si protegen productos o servicios diferentes, que ni siquiera puedan relacionarse, los signos pueden coexistir en el mercado. En el caso que se discute esta situación no se da. Tanto los signos propuestos como el listado que protegen son iguales o similares, de tal forma que el principio de especialidad no podría aplicarse, por cuanto todos los productos propuestos en la marca solicitada, se relacionan con los servicios dados a través del establecimiento comercial que protege el nombre comercial inscrito. En igual forma se determina con respecto a la marca de fábrica MG inscrita, que protege vehículos automotores terrestres y piezas y accesorios para ellos, productos que son iguales a la marca solicitada en cuanto “servicios de venta al por mayor y al detalle de vehículos y sus partes. (folios 1 y 15).

Entonces, 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.



Así las cosas, este Tribunal considera, que las marcas enfrentadas y el nombre



PUBLICIDAD Y MERCADEO
SOLUCIONES PARA EL ÉXITO DE SU NEGOCIO

comercial por la naturaleza de los productos y servicios que protegen y al estar relacionados entre sí no es posible su coexistencia registral. Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación de los artículos 8 incisos a), b) y d, 25 y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, los signos presentan similitudes y los productos y servicios que protegen son idénticos, relacionados y de la misma naturaleza, que podría provocar en el consumidor riesgo de confusión y de asociación a un mismo origen empresarial, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse la solicitud del signo solicitado y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas cinco minutos cincuenta segundos del diez de diciembre del dos mil quince.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cinco minutos cincuenta segundos del diez de diciembre del dos mil quince, la que en este acto ***se confirma***. Se deniega la inscripción de la marca de servicios mixta



, en clase 35 de la nomenclatura Internacional de Niza. 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. **NOTIFÍQUESE.**

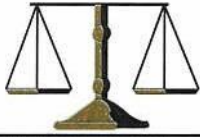
Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55