



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1060- TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-7703)

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “AUMARK”

BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 817-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de China, domiciliada en Laoniawan Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, Beijing 102206, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del primero de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2011, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AUMARK**”, en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“automóviles, camiones, tractores, motocicletas, autos, autobuses, carretillas, elevadores, vehículos elevadores, trailers (vehículos), carros porta mangueras, vagonetas de colada, motores para vehículos*



terrestres, hormigones (vehículos), ambulancias, carritos de limpieza, camiones de riego, omnibuses, autos deportivos, camiones basculantes; vehículos de transporte militar, automóviles para la ingeniería, chasis de automóviles”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:30:25 horas del 12 de agosto de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**AUMAN**”, en clase 12 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **165832**, propiedad de la empresa **AGRÍCOLA AGRIAL, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del primero de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de noviembre de 2011, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **Beiqi Foton Motor Co., Ltd.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, expresando sus agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “AUMAN”, bajo el acta de registro número 165832, desde el 2 de febrero de 2007 y que se encuentra vigente hasta el 2 de febrero de 2017, para proteger y distinguir: “*vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima*”, en Clase 12 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Agrícola Agrial, S.A.** (Ver folios 6 y 7).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “AUMARK” para las clase 12 de la nomenclatura internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita las marcas de fábrica “AUMAN”, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para proteger y distinguir los mismos productos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que del examen comparativo es viable la coexistencia registral de ambas marcas en el mercado, por cuanto ambas son sugestivas o evocativas de una concepto dispar, lo que permite diferenciarlas una de la otra, siendo que a su entender, conceptualmente ambos signos ofrecen al consumidor un elemento evocativo que, conjuntamente con el producto que se distingue con las marcas, permite diferenciarlas: AUMAN como HOMBRE en relación a AUTO y AUMARK como MARCA



en relación a AUTO, y es precisamente esta información adicional o evocativa en cada marca es el elemento que creemos que el Examinador no ha tenido en cuenta y el que permite descartar el riesgo de confusión entre ambos signos. Concluye que el riesgo de confusión debe necesariamente analizarse en relación al consumidor medio del producto que se pretende distinguir con la marca (artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas), y en el presente caso, debe tenerse en cuenta que estamos ante un consumidor informado, quien va a invertir elevados montos de dinero para la obtención del producto, por lo que conoce exactamente el tipo y marca de vehículo que pretende adquirir, siendo que el producto que se distingue con ambas marcas no es de consumo masivo ni de compra impulsiva o compulsiva, ya que la compra de un automóvil o vehículo supone una inversión económica lo suficientemente importante para el consumidor medio para que se tome el tiempo necesario para identificar claramente el tipo y marca de producto que es de su interés, y por ello señala que en este caso concreto pueden coexistir ambas marcas en el comercio sin riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica “AUMAN”, a nombre de la empresa **Agrícola Agrial, S.A.**, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 12, los mismos productos y relacionados con los que protege la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la representación de la empresa recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que



ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**AUMARK**”, guarda semejanza gráfica y fonética, con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “**AUMARK**” vs “**AUMAN**”, coincidiendo ambas marcas en su elemento inicial predominante, “**AUMA**”, diferenciándose una de la otra únicamente por su terminación, lo que no es capaz de aportar distintividad a las marcas ya que no se encuentran las diferencias suficientes para obtener la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca solicitada, que es “**AUMA**”, es idéntico a la pronunciación del elemento predominante en la marca inscrita y tal y como lo resolvió el Órgano a quo al indicar que la pronunciación de las marcas es idéntica al principio, que es lo que el consumidor capta de manera instantánea al ver el signo, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado, lo anterior debido a que aun y cuando el final de la palabra sea diferente, el consumidor no llega a diferenciar que se trata de signos distintos, por la primera impresión de los signos, y en razón de ello el



consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar “AUMARK” vs “AUMAN”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, no haciendo la diferencia necesaria las consonantes finales de los signos enfrentados, careciendo ambos de elementos distintivos que los particularicen o diferencien y las vuelvan inconfundibles en el mercado.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean iguales o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita (todos vehículos), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra, incurriendo en la prohibición del artículo 8 inciso a).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no



existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)*”.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Beiqi Foton Motor Co., Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del primero de noviembre de dos mil once, la cual se confirma.

CUARTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de



Apoderado Especial de la empresa **Beiqi Foton Motor Co., Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos y cuarenta y siete segundos del primero de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.