

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0058-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



**TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7823

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0121-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado José Adolfo Borge Lobo, cédula de identidad 1-0671-0677, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-791716, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en Curridabat, Distrito Curridabat, doscientos metros norte y cincuenta oeste de la Agenciada BMW-PINARES, casa número noventa y cuatro, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:00 horas del 30 de noviembre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de agosto de 2021, el señor Carlos Andrés Blair Loría, agrónomo, cédula de identidad 5-0341-0578, vecino de San José, Cantón Central, Distrito La Uruca, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD**

LIMITADA, presentó solicitud de inscripción del signo  como marca de fábrica y comercio, para proteger en clases 7 y 12 los siguientes productos: **Clase 7:** partes de motores automotrices, **Clase 12:** partes de carrocerías automotrices.

Mediante resolución final dictada a las 15:04:00 horas del 30 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud presentada por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de diciembre de 2021, el abogado José Adolfo Borge Lobo, en su condición de apoderado especial de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, apeló, e indicó que el rechazo se fundamentó más que todo en criterios fonéticos o gráficos, sin atender a la distinción de los productos protegidos por las marcas objeto de comparación.

Aduce que existe una diferenciación entre los productos; la marca registrada tiene un grado de especificidad (bicicletas), y la marca a registrar busca proteger

repuestos automotrices, tanto de motor como de carrocería, no son similares ni provocan confusión. Tómese en cuenta que los “motores” que protege la marca registrada están destinados a su acoplamiento o utilización en “...especialmente bicicletas”. Los productos que se pretenden proteger son repuestos automotrices tanto de motor como de carrocería, para automóviles, que es muy distinto a las bicicletas y da la definición de cada una según la Real Academia Española.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de la empresa **OXFORD, S.A.**, el siguiente signo.

1.- Marca de fábrica y comercio “**OXFORD**” presentada el 6 de diciembre de 2001, registro **134381**, inscrita el 16 de agosto de 2002, y vigente hasta el 16 de agosto de 2022, protege en clase 12 de la nomenclatura internacional, aparatos de locomoción terrestre, área o marítima. Principalmente motores para vehículos terrestres, acoplamientos y correas de transmisión para vehículos terrestres, planeadores, especialmente bicicletas. (folios 15 a 16 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretende ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y este es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b) de la siguiente forma:

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre los signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y los servicios que se pretende distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En aplicación de lo anterior, y de conformidad con lo que prescribe el inciso a) del

artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los signos bajo examen son:

MARCA SOLICITADA



En **clase 7**: partes de motores automotrices, y en **clase 12**: partes de carrocerías automotrices.

MARCAS REGISTRADA

OXFORD

registro 134381

En **clase 12**: aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. Principalmente motores para vehículos, acoplamientos y correas de transmisión para vehículos terrestres, planeadores, especialmente bicicletas.

Si observamos, el signo marcario propuesto con relación a la marca inscrita, el solicitado **OXFORD PARTS**, de la visión de conjunto se compone de dos palabras **OXFORD-PARTS**, donde las palabras se encuentran dentro de un rectángulo de color rojo, escritas en color blanco, el vocablo **PARTS** tiene al lado izquierdo y derecho tres líneas blancas horizontales, el distintivo inscrito está formado por la palabra **OXFORD**. La locución **OXFORD**, en el signo a registrar, por la posición que ocupa en el conjunto marcario no pasa desapercibida para el consumidor medio destinatario de los productos, el cual se confundirá con el componente del signo registrado, ya que la inclusión de la palabra “**PARTS**”, en la marca pretendida no aporta distintividad alguna, porque se trata de una palabra de uso común con relación a los productos que pretende proteger “partes de motores automotrices y

partes de carrocería automotrices”. De ahí que, a nivel **gráfico o visual**, al estar el elemento verbal **OXFORD** incluido íntegramente en el signo pedido, le resta capacidad distintiva a este, máxime que se trata del vocablo preponderante, el que sobresale del conjunto marcario, siendo exactamente igual al signo inscrito.

Desde el punto de vista **fonético o auditivo**, al estar el elemento distintivo **OXFORD**, de la marca inscrita, contenido en la marca solicitada **OXFORD PARTS**, estos guardan una dicción o sonido idéntico, lo que puede igualmente llevar al consumidor promedio, y a los competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Dentro del contexto **ideológico o conceptual**, los signos evocan una misma idea en cuanto al concepto de la palabra **OXFORD**, con relación a la ciudad universitaria británica ubicada en el condado Oxfordshire, en Inglaterra.

Del análisis anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados tienen más peso que las diferencias.

Ahora bien, si los signos comparados son iguales o semejantes, necesariamente se debe llevar a cabo el cotejo entre los productos o servicios que se pretenden proteger con los inscritos, a efecto de establecer si es posible aplicar el principio de especialidad. Con respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone:

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: e) 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.

Las reglas de esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

En el contexto de lo anterior, se puede observar, que la marca inscrita en **clase 12** de la nomenclatura internacional, protege aparatos de locomoción terrestre, área o marítima. Principalmente motores para vehículos terrestres, acoplamientos y correas de transmisión para vehículos terrestres, planeadores, especialmente bicicletas. La marca solicitada busca la protección de los siguientes productos: “partes de motores automotrices” en **clase 7**; y “partes de carrocerías automotrices” en **clase 12**. Si se observa, esta lista de productos de las clases 7 y 12 del distintivo objeto de registro, se relacionan con los productos que protege el signo inscrito **OXFORD** en **clase 12**, dado que este entre otros productos protege de forma general aparatos de locomoción terrestre y motores para vehículos terrestres, que incluyen, partes de motores automotrices y carrocerías automotrices, por lo que los productos de uno y otro signo, pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este último pueda establecer un vínculo entre los signos en conflicto.

Por esta razón, estima este Tribunal, que no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando manifiesta que existe una diferenciación entre los productos, porque la marca registrada tiene un grado de especificidad (bicicletas), y la marca a registrar busca proteger repuestos automotrices, tanto de motor como de carrocería, es decir, para automóviles. Si bien es cierto la marca registrada tiene una especialidad en este tipo de vehículos (bicicletas), su lista de productos no se limita a estos, porque como puede observarse, en su contenido se utiliza el término “principalmente”, que no es factible interpretarlo como “exclusivamente”, “únicamente” o “solamente”, por lo que considera este Tribunal que la recurrente no puede venir a descontextualizar la lista de productos de la marca inscrita para interpretarla a conveniencia, o sea, adecuar la lista a su manera, ello, porque dentro del listado de productos del signo inscrito se encuentran aparatos de locomoción terrestre y motores para vehículos terrestres, en los que se incluyen, como se indicó líneas arriba, las partes de motores automotrices y carrocerías automotrices (automóviles terrestres), del signo solicitado, por ende, la relación existente entre los productos de uno y otro signo, puede ser capaz de ocasionar en el público consumidor riesgo de confusión así como riesgo de asociación empresarial.

Como consecuencia de lo indicado, considera este Tribunal que el consumidor al estar frente a signos semejantes desde el ámbito visual, fonético e ideológico, aunado a que los productos se relacionan entre sí, estos generarían un alto grado de confusión en el público consumidor con respecto al signo inscrito, en el sentido que se podría pensar por parte del usuario, que la titular de la marca inscrita introdujo al mercado una nueva línea de productos en clase 7 y 12 de la nomenclatura internacional, con el signo **OXFORD PARTS (diseño)**, lo que efectivamente podría causar riesgo de confusión como asociación empresarial entre

los consumidores y los competidores, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos tanto a nivel registral como en el mercado.

Conforme los argumentos expuestos, y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y el signo inscrito, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, por el contrario, existe la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados, y que de permitirse la inscripción de la marca objeto de registro, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de marcas, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores ...”.

En este sentido, compete a la instancia administrativa proteger los signos distintivos ya registrados, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de estos y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

En este mismo sentido, la doctrina señala, que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del

origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, M. “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado José Adolfo Borge Lobo, en su condición de apoderado especial de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado José Adolfo Borge Lobo, en su condición de apoderado especial de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:00 horas del 30 de noviembre de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio **OXFORD PARTS**, en clases 7 y 12 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Carlos Andrés Blair Loría, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TFC MOTORCYCLES DE LA URUCA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 01:31 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 02:15 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 01:42 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 12:38 PM
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/10/2022 01:46 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33