
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0281-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-3337

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0384-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Tristán Trelles, cédula de identidad 1-0392-0470, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.**, constituida y existente conforme a las leyes de China, domiciliada en N°777 Jinlong Road, Zhaoyuan City, 265400, Shandong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (actualmente Registro de la Propiedad Intelectual) a las 15:50:19 horas del 24 de octubre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 12 de abril de 2019, el abogado Jorge Tristán Trelles, de calidades conocidas y en su condición indicada, solicitó el registro de la

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

marca de fábrica y comercio  para distinguir en clase 12 internacional: neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para vehículos; cubiertas para neumáticos; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos; bandas de rodaje para el recauchutado de neumáticos; neumáticos de avión; bandas de rodaje para vehículos; tubos interiores para neumáticos de ruedas; neumáticos de automóviles; llantas neumáticas.

Por resolución dictada a las 15:50:19 horas del 24 de octubre de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del signo solicitado por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con la marca registrada  **LINGLONG TIRE** y distinguir los mismos productos o relacionados.

El Registro de la Propiedad Intelectual suspendió el conocimiento del presente expediente, mediante resolución de las 13:57:12 horas del 15 de noviembre de 2019, por haberse planteado acción de nulidad contra el signo  **LINGLONG TIRE** registro 250953; mediante el voto 0385-2021 de las 10:53 horas del 3 se setiembre de 2021, emitido por este Tribunal, se declaró sin lugar la acción de nulidad y por resolución de las 12:32:44 horas del 7 de junio de 2022 el Registro de origen levantó el suspenso decretado para continuar con lo correspondiente.

Inconforme con lo resuelto a las 15:50:19 horas del 24 de octubre de 2019, la representación de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., apeló y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente:

1. La compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., es la legítima titular de la designación LL, LINGLONG TIRE o de cualquier composición denominativa, gráfica o mixta. Esta marca es de origen chino, no costarricense; la empresa SUPER TIRE S.A., inscribió la marca  **LINGLONG TIRE** registro 250953 sin la autorización de su representada, por lo que se presenta un vicio de nulidad al transgredir lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, en consecuencia el Registro de la Propiedad Intelectual debe proceder de oficio con la nulidad de este signo, conforme lo establecido en el numeral 37 de la ley en mención.

2. En el 2012 su representada solicitó el registro del signo  en clase 12, el cual fue rechazado por derechos de terceros ante la existencia del registro 188371; en el 2015 relanza su marca y comienza a comercializarla con el nuevo formato

 **LINGLONG TYRE** por lo que contaba con mejor derecho para su registro.

3. Su mandante se ha desarrollado por más de cuarenta años y en la actualidad es una de las fabricantes con más series de productos de neumáticos como se desprende de su sitio web <http://en.linglong.cn/>, en el cual se detallan sus productos

y el uso de sus distintivos marcarios  y  **LINGLONG TYRES**.

5. De la declaración jurada aportada en el expediente se desprende la historia de su representada, la realización de eventos en todo el mundo a través de los años, la celebración de patrocinios con distintas entidades, las marcas registradas y solicitudes, premios y reconocimientos recibidos, así como el detalle del monto

obtenido por las ventas de los productos bajo la marca LL (diseño), información disponible en el enlace <http://worldbrandlab.com/>.

6. Con base en lo anterior y de acuerdo con la notoriedad del signo, su representada entabló la acción de nulidad en contra del registro 250953, pero la autoridad registral no otorgó ese reconocimiento.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa SUPER TIRE S.A.,

la marca de fábrica y comercio  **LINGLONG TIRE** registro 250953, inscrita desde el 15 de marzo de 2016, vigente hasta el 15 de marzo de 2026, para proteger en clase 12 internacional: llantas para vehículo (folios 6 y 7 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. SOBRE EL 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. I. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas determina claramente 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 en el siguiente sentido:

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 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, [...] 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 [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, entre ellas:

1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
3. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
4. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Asimismo, estas reglas se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas que indica:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- [...]

Dadas las pautas a seguir, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Marca inscrita</u>
	 LINGLONG TIRE
CLASE 12	
Neumáticos para ruedas de vehículos, llantas para vehículos; cubiertas para neumáticos; neumáticos sólidos para ruedas de vehículos; bandas de rodaje para el recauchutado de neumáticos; neumáticos de avión; bandas de rodaje para vehículos; tubos interiores para neumáticos de ruedas; neumáticos de automóviles; llantas neumáticas.	Llantas para vehículo.

En el presente caso y desde el punto de vista gráfico los signos enfrentados, son análogos al conformarse por las letras “LL” dispuestas en la misma forma y contenidas dentro de un mismo diseño, el cual será recordado por el consumidor a la hora de adquirir los productos; por tal razón, el signo pretendido no resulta distintivo para los productos que pretende registrar; a nivel fonético, su pronunciación es similar al contener la expresión “LL” como elemento preponderante, por lo que el consumidor podría confundir los signos respecto a su origen empresarial; y en cuanto al cotejo ideológico, las marcas objeto de estudio no evocan concepto alguno que se relacione.

Ante tales similitudes, corresponde analizar los productos que pretenden proteger y distinguir la marca solicitada en relación con los de la marca inscrita; de ahí que precie este órgano de alzada que los productos por registrar se encuentran

contenidos y relacionados con los productos del signo inscrito lo que puede ocasionar en el consumidor riesgo de confusión o asociación.

En consecuencia, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a denegar la solicitud de la marca solicitada pues al ser analizada en conjunto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito, sobre todo al considerar que el consumidor generalmente retiene en su mente las semejanzas por encima de las diferencias y de permitirse la inscripción del signo iría en contra del ordenamiento jurídico marcario porque es inminente la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifica la marca inscritas; asimismo se determina que existe riesgo de asociación empresarial, pues se puede pensar que los productos provienen del mismo origen empresarial, o bien creer que se trata de una misma familia de marcas.

II. EN CUANTO AL USO ANTERIOR Y LA NOTORIEDAD ALEGADAS. Respecto al uso anterior, el artículo 40 de la Ley de marcas en lo que interesa indica:

Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

[...]

Asimismo, el artículo 25 de la misma ley, en su párrafo final, cita los actos que se pueden considerar uso de la marca:

[...]

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

- a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina.
- b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.
- c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

El autor Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, respecto al tema menciona lo siguiente:

[...] El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé más adelante.

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio

rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. [...]” (Otamendi, J. (1999). *Derecho de Marcas*. (3^a Ed.). Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo-Perrot., p. 142).

Ahora bien, en el presente caso, el apelante dentro de sus alegatos manifestó que es el titular del uso anterior o primer uso en el comercio con respecto a la marca

inscrita  **LINGLONG TIRE** registro 250953 y para demostrar ese uso, así como la notoriedad del signo solicitado , aportó como elementos probatorios en el expediente principal, una declaración jurada apostillada, rendida por Wang Feng, presidente de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., (folios 83 al 151), que incluye los siguientes documentos: fotografías sin certificar (folios 102 al 134), copia simple del registro de marca en México (folio 135), copia simple del certificado de registro canadiense (folios 136 y 137), copia simple de certificado de registro de marca de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (folio 138), copia simple de registros en la OMPI (folios 139 al 145), copia simple de certificado 500 marcas más valiosas de China (folios 146 al 149), copia simple de contrato de venta del año 2015 (folio 150) y copia simple de factura comercial del año 2015 (folio 151); la traducción de tales documentos consta a folios 152 a 209 del expediente de origen.

En cuanto a la prueba aportada por la representación de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., considera este Tribunal que resulta insuficiente para

determinar que efectivamente la marca del apelante se estuviera usando en el país en los términos que señala la Ley de marcas; un uso efectivo significa un uso en el tráfico comercial, lo cual no es posible comprobar en el caso en concreto, por lo que en lo referente a este punto, se rechazan los agravios expresados por el recurrente.

Respecto a la notoriedad alegada por la representación de la compañía SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., es menester indicar que los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas señalan que quien pretenda la declaración de notoriedad de su marca tiene el deber jurídico de probar tal condición a pesar de que la marca cuente con reconocimiento a nivel nacional e internacional; el numeral 45 expresa que para determinar si una marca es notoriamente conocida se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes razonamientos: a) la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Además, se debe comprobar concurrentemente la intensidad, la difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y presentar también el análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue.

Asimismo, el artículo 31 del reglamento a la ley citada, señala que de acuerdo con lo indicado en el inciso a) del numeral 45 de esa ley, se debe entender como sectores pertinentes para poder determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que aplica la marca; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o c) los círculos empresariales o comerciales que actúan en

giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

Es así que dentro del marco de legalidad costarricense, el interesado en requerir la notoriedad de una marca, debe tomar en consideración los aspectos mencionados por la Ley de marcas y su reglamento, a los efectos de generar el tipo de prueba relevante, suficiente e idónea que permita comprobar esa condición, sin dejar de lado el procedimiento creado por el Registro de la Propiedad Intelectual para la declaratoria de notoriedad y que se encuentra regulado en la Directriz DPI-0003-2019 de 28 de junio de 2019, publicada en La Gaceta 147 del 7 de agosto de 2019. En consecuencia con la prueba aportada el recurrente no demuestra que la marca

 cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de marcas, en concordancia con el artículo 31 del reglamento a esa ley y el artículo 6 bis del Convenio de París; no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que ella debe ser probada, aspecto que no se desprende del expediente estudiado.

En lo concerniente a que la marca  **LINGLONG TIRE** no se debió registrar porque no era distintiva, con base en la existencia previa del registro 188371, considera este Tribunal que debe rechazarse con fundamento en el principio de independencia marcaria, según el cual cada marca debe ser analizada forma individual y acatando su propio marco de calificación.

Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, no existe ningún elemento para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el ahora Registro de la Propiedad Intelectual y lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 15:50:19 horas del 24 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la compañía **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.**, en contra de la resolución dictada por el ahora Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:50:19 horas del 24 de octubre de 2019, la que en este acto se **confirma**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCAS INADMISIBLES

TE: USO DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55
