



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0483-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
LA MARCA DE SERVICIOS
BYD COMPANY LIMITED., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(EXP. DE ORIGEN 2024-6212)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

DENZA

VOTO 0294-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **María del Milagro Chaves Desanti**, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **BYD COMPANY LIMITED.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, con domicilio y establecimiento comercial en No. 1, Yan'an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, República Popular de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:13 horas del 11 de octubre de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO




PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de junio de 2024, la licenciada **Maria Laura Valverde Cordero**, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **BYD COMPANY LIMITED**, solicitó la marca de servicios **DENZA** en clase 37 internacional, para proteger y distinguir: mantenimiento y reparación de vehículos de motor; limpieza de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; lavado de vehículos; carga de vehículos eléctricos; pulido de vehículos; mantenimiento de vehículos; carga de baterías de vehículos; servicios de reparación de averías de vehículos; engrasado de vehículos; lubricación de vehículos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:20:13 horas del 11 de octubre de 2024, resolvió denegar la solicitud de la marca propuesta **DENZA** en clase 37 internacional, pedida por la compañía **BYD COMPANY LIMITED**, al determinar su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

La representación de la empresa solicitante **BYD COMPANY LIMITED.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada desde el año 1995 se dedica a la fabricación de automóviles con tecnología renovable y a la fecha ha expandido sus productos basados en vehículos eléctricos.
2. El examen marcario debió haberse realizado considerando una visión en conjunto de los signos; por cuanto la marca de su representada gráficamente posee un diseño y tipografía distinta




de las marcas registradas: siendo que la marca **DENZA** por su mandante se conforma de una tipografía especial, y en letra de color negro, a diferencia de las registradas  que posee letra cursiva de color blanco dentro de un rectángulo de color rojo, además de una porción curvilínea de color blanco y otra en difusión de color naranja. Si bien las marcas se componen por el término común **DEN**, la solicitada finaliza con **ZA** y las registradas terminan con **SO**, no siendo visual, ni fonéticamente iguales. Además, la palabra **DENZA** es un término de fantasía, y la palabra **DENSO** significa compacto, apretado, espeso, con mucho contenido, confuso, con poco espacio.

3. La marca  no fabrica automóviles, sino que comercializa y manufactura productos automotrices y partes de servicio: sistemas de electrificación, sistemas de tren de potencia, sistemas térmicos, movilidad electrónica, dispositivos avanzados y soluciones industriales; de ahí que, sus actividades mercantiles son distintas.
4. Por lo anterior, considera que su marca puede ser inscrita, sin causar confusión, al diferenciarse de las inscritas.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía **DENSO CORPORATION.**, es titular registral de los siguientes signos marcarios:



- 1) **Marca de servicios:**  registro **169525**, en **clase 37** internacional, para proteger: servicios de instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, servicios de mantenimiento de automóviles, servicios de instalación y reparación de aparatos eléctricos, servicios de reparación y mantenimiento de proyectores de películas, servicios de instalación y reparación de equipos de congelamiento, servicios de instalación y reparación de equipos de calefacción, servicios de instalación y reparación de equipos de cocina, servicios de instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, servicios de mantenimiento y reparación de motores de vehículos, servicios de reparación de aparatos fotográficos, servicios de reparación de bombas, servicios de mantenimiento y reparación de computadoras, servicios de instalación y reparación de aparatos telefónicos, servicios de limpieza de vehículos, servicios de lubricación de vehículos, servicios de pulido de vehículos, servicios de reparación de vehículos, servicios de estaciones de servicio para vehículos, servicios de lavado de vehículos. Inscrita el 18 de julio de 2007, con vigencia al 18 de julio de 2027 (folios 37 y 38 del expediente principal).
- 2) **Marca de servicios:** **DENSO** registro **99311**, en **clase 37** internacional, para proteger: servicios de instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, servicios de mantenimiento de automóviles, servicios de instalación y reparación de aparatos eléctricos, servicios de reparación y mantenimiento de proyectores de películas, servicios de instalación y reparación de equipos de congelamiento, servicios de instalación y reparación de equipos de calefacción, servicios



de instalación y reparación de equipos de cocina, servicios de instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, servicios de mantenimiento y reparación de motores de vehículos, servicios de reparación de aparatos fotográficos, servicios de reparación de bombas, servicios de mantenimiento y reparación de computadoras, servicios de instalación y reparación de aparatos telefónicos, servicios de limpieza de vehículos, servicios de lubricación de vehículos, servicios de pulido de vehículos, servicios de reparación de vehículos, servicios de estaciones de servicios para vehículos, servicios de lavado de vehículos. Inscrita el 27 de enero de 1997, vigente hasta el 27 de enero de 2027 (folios 39 y 40 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos, y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.



Entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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, 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.

[...]

De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes



gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) e) y f) de su Reglamento, que refieren a las reglas para calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se 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:



[...]

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

[...]

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;

[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO SOLICITADO

DENZA

Clase 37 para proteger y distinguir: mantenimiento y reparación de vehículos de motor; limpieza de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; lavado de vehículos; carga de vehículos eléctricos; pulido de vehículos; mantenimiento de vehículos; carga de baterías de



vehículos; servicios de reparación de averías de vehículos; engrasado de vehículos; lubricación de vehículos.

MARCAS INSCRITAS



Y DENSO

Ambos en **clase 37** protegen: servicios de instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado, servicios de mantenimiento de automóviles, servicios de instalación y reparación de aparatos eléctricos, servicios de reparación y mantenimiento de proyectores de películas, servicios de instalación y reparación de equipos de congelamiento, servicios de instalación y reparación de equipos de calefacción, servicios de instalación y reparación de equipos de cocina, servicios de instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria, servicios de mantenimiento y reparación de motores de vehículos, servicios de reparación de aparatos fotográficos, servicios de reparación de bombas, servicios de mantenimiento y reparación de computadoras, servicios de instalación y reparación de aparatos telefónicos, servicios de limpieza de vehículos, servicios de lubricación de vehículos, servicios de pulido de vehículos, servicios de reparación de vehículos, servicios de estaciones de servicios para vehículos, servicios de lavado de vehículos.

Basándonos en la aptitud distintiva, se observa que entre los signos objetados; sea, la marca propuesta **DENZA** corresponde a un signo marcario denominativo conformado por una palabra con una grafía especial y letras de color negro; en tanto las marcas inscritas: una es denominativa **DENSO** en letra cursiva de color negro, y la otra es mixta, conformada por la palabra DENSO en letra cursiva de



color blanco, dentro de un rectángulo de color rojo y al lado derecho de la imagen una figura curvilínea que van de color blanco a una tonalidad difuminada a tonos anaranjados, tal y como se observa



.Para el caso en estudio, el elemento denominativo es el que predomina en los signos cotejados y lo que el consumidor recordará del signo marcario al ser el elemento que más destaca o sobresale y de esa misma manera será identificado; motivo por el cual el cotejo se realiza centrado en el aspecto denominativo.

Ahora bien, tomando en consideración tales elementos; en cuanto a la similitud gráfica debemos señalar que, tanto el signo solicitado



como la marca inscrita **DENSO** bajo una premisa inicial pueden ser fácilmente relacionados, por cuanto conforme se desprende el signo pedido integra casi en su totalidad los elementos gramaticales de la marca inscrita; obsérvese, que si bien la marca propuesta utiliza las letras **ZA** y los denominativos inscritos la dicción **SO** dichos elementos a nivel visual no le proporciona al signo marcario pedido la distintividad necesaria, debido a que, a golpe de vista y bajo una visión en conjunto de los distintivos marcarios estos son similares; y de esa misma manera serán percibidos por el consumidor. En consecuencia, tal situación puede inducir o generar error o confusión al consumidor con relación a las marcas y su correspondiente origen empresarial.


Por otra parte, a nivel fonético las marcas cotejadas “**DENZA** v/s **DENSO**” al compartir la mayor parte de su estructura gramatical y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera casi idéntica, siendo que su vocalización y



contenido sonoro son prácticamente el mismo, por lo que, el consumidor podría pensar que las marcas pertenecen al mismo titular de los signos inscritos, lo que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas. Ello, aunado a que no siempre el consumidor tendrá las marcas una frente a otra, por lo que, si el signo suena semejante el consumidor lo relacionará de manera directa al escucharlo; no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el signo marcario solicitado **DENZA** es un término que no cuenta con significado alguno, por lo que, se clasifica dentro de los signos de fantasía, por tanto, no evoca ningún significado. De ahí que, recae en innecesario realizar un cotejo entre los signos en pugna.

Del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a la marca que se encuentra inscrita, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico y fonético el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra colegir que, lo solicitado con la marca pretendida **DENZA** para la clase 37 de la nomenclatura internacional, en contraposición con lo que protegen las marcas inscritas  y **DENSO** ambas en clase 37 internacional; se encuentran dentro de la misma



naturaleza mercantil “servicios automotrices” motivo por el cual esa relación comercial puede generar riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los servicios, con el mismo origen empresarial de la compañía titular de la marca inscrita.

En consecuencia, es claro entonces que por la naturaleza de los servicios estos serían comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal logra concluir que la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con el signo marcario inscrito bajo la denominación **DENSO**; al existir una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los servicios que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este órgano de alzada comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los elementos denominativos. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica y fonética que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos, y seguidamente la



naturaleza específica de los servicios que se ofrecen y comercializan, situación que indudablemente para el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Con respecto al argumento, que la empresa solicitante es fabricante de automóviles y la titular de los signos inscritos realiza otras actividades, no es de recibo en atención a la naturaleza de los servicios que se pretenden proteger.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca propuesta **DENZA** resulta inadmisibles por derechos de terceros conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 37 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:13 horas del 11 de octubre de 2024, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la compañía **BYD COMPANY LIMITED.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:20:13 horas del 11 de octubre de 2024, la que en este acto se confirma denegándose la solicitud de la marca **DENZA** para la clase 37 internacional. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36