



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0134-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO

DENZA

BYD COMPANY LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6168)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0474-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del nueve de octubre 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 n.º1, Yan'an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:29:34 horas del 15 de octubre de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 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

inscripción de la marca de fábrica y servicios **DENZA** para proteger y distinguir en clase 12 internacional: automóviles; carros motorizados; carros; autocares; camiones; autobuses; carretillas elevadoras; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; pastillas de freno para automóviles; coches sin conductor [coches autónomos]; coches que se conducen solos. Inicialmente, la solicitud también incluía servicios en clase 37, no obstante, mediante escrito presentado por la representación de la empresa solicitante pidió que se analizara únicamente la clase 12.

Con el auto de prevención de fondo (folios 18 y 19 del expediente principal) dictado a las 09:42:15 horas del 14 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual indicó a la representación de la empresa solicitante que el signo marcario que se pretende registrar contraviene los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

En su contestación a la prevención citada, la representación de la empresa solicitante expresó que no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados, por lo que procede inscripción marcaria rogada en autos (folio 22 a 33).



Mediante resolución dictada las 07:29:34 del 15 de octubre de 2024 (folios 43 a 60 del expediente principal) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca


DENZA

en clase 12 internacional porque determinó su inadmisibilidad por derechos de terceros conforme lo establece el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, al existir riesgo de confusión y asociación con las marcas **DENSO** propiedad de la empresa DENSO CORPORATION, ambas inscritas en clase 12 internacional.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente:


1. Su representada es ampliamente reconocida, conocida y respetada en la fabricación de vehículos eléctricos y de otra naturaleza con más de 30 años de desarrollo y con más de 10 millones de vehículos vendidos a nivel mundial.

2. El examen marcario debió haberse realizado considerando una visión en conjunto de los signos; por cuanto gráficamente la marca de su representada posee un diseño y tipografía distinta de las marcas registradas: la marca **DENZA** se conforma de una tipografía especial y en letra de color negro, a diferencia de las

registradas  que poseen 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, por lo que no son visual, ni fonéticamente iguales. Además, la palabra DENZA es un término de fantasía que proviene del chino Tengshi que puede interpretarse como “la tendencia a levantarse”, mientras que la palabra DENSO significa compacto, apretado, espeso, con mucho contenido, confuso, con poco espacio, por lo que tampoco hay semejanza ideológica con las inscritas.

3. La marca  no fabrica automóviles, sino que comercializa componentes y partes de automóviles para terceros: 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. Los productos de la clase 12 de cada signo se refieren a productos distintos pues, su mandante sí es fabricante de automóviles.

4. Las marcas difieren en apariencia, forma, pronunciación y significado. En Costa Rica, BYD ha realizado la inscripción de DENZA con diversas combinaciones alfanuméricas para expandir esta familia en la clase 12.

5. Ambas empresas cuentan con múltiples registros de estas denominaciones en distintos países del mundo lo que demuestra que la coexistencia de las marcas en disputa no causa confusión ni identificación errónea en cuanto a su origen empresarial entre los consumidores. Se adjunta certificación notarial de las decisiones a favor de su mandante donde se citan las mismas marcas de Denso Corporation.



SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los mismos hechos que tuvo como demostrados el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza 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.

No obstante, debe tomar nota el Registro de origen que lo que indica en la resolución apelada sobre que la marca solicitada está contenida en los signos registrados no es cierto; el Registro debe fundamentar sus resoluciones y referirse de manera correcta a los hechos que ha tenido como probados y evitar valoraciones sin sustento; sin embargo, el resto de la resolución es congruente en cuanto a los motivos del rechazo, por lo que no se causa nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo a fin de no generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; 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 que ningún signo podrá ser registrado, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los siguientes incisos, de interés en el presente asunto:

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 el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022 del 28 de julio de 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 determinar las similitudes que pudieran existir, 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;

[...]

En atención a lo expuesto, se debe realizar el cotejo de la marca propuesta con los signos marcarios inscritos:

Marca pretendida

DENZA

Clase 12: automóviles; carros motorizados; carros; autocares; camiones; autobuses; carretillas elevadoras; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; pastillas de freno para automóviles; coches sin conductor [coches autónomos]; coches que se conducen solos.

Marcas inscritas

DENSO



Clase 12: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.



En el presente examen se determina que el elemento preponderante de los signos confrontados es el denominativo, que es el que identifica y se destaca en cada una de las marcas ilustradas, por ello este análisis comprende los términos DENZA y DENSO.

En cuanto a la similitud gráfica, los elementos denominativos DENZA / DENSO presentan más similitudes que diferencias por lo que pueden ser fácilmente relacionados, ya que inician con la misma sílaba DEN y la última sílaba (ZA / SO), a nivel visual no le proporciona al signo marcario pedido la distintividad necesaria, porque a golpe de vista se denota claramente que son similares y así serán percibidos por el consumidor. En consecuencia, tal situación puede inducir o generar error o confusión sobre las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Por otra parte, a nivel fonético las marcas cotejadas comparten la mayor parte de su estructura gramatical por lo que al ejercer la pronunciación de cada término, los signos marcarios se escuchan y perciben de manera casi idéntica, pues su vocalización y contenido sonoro es prácticamente el mismo; por lo que el consumidor podría pensar que la marca pretendida pertenece al mismo titular de los signos inscritos, lo cual 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, entonces, si el signo suena semejante, al escucharlo el consumidor lo relacionará de manera directa; bajo esa circunstancia no es posible proporcionarle protección registral.



Con respecto al contexto ideológico, el signo marcario solicitado 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, resulta 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 distintiva 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.

De forma reiterada este Tribunal ha considerado que el riesgo de confusión aumenta cuando las marcas cotejadas protegen productos similares y en el caso examinado los signos confrontados protegen productos similares en la clase 12 internacional, razón por la cual, el consumidor puede asumir y creer que existe una relación comercial entre las empresas titulares de las marcas precitadas; productos que eventualmente serían importados y comercializados por medio de los mismos canales de distribución del mercado de bienes automotrices, lo cual genera un riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor que no permite la protección registral del signo pretendido.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada al denegar la inscripción rogada conforme con los incisos a) y



b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que procede su denegatoria.

Los agravios expuestos por el recurrente relacionados con las diferencias contenidas en los elementos denominativos no son de recibo, puesto que del cotejo marcario efectuado anteriormente se obtiene pacíficamente la similitud gráfica y fonética entre los elementos denominativos de las marcas confrontadas.

En relación con que los signos inscritos no son para la fabricación automóviles, tome nota la apelante que de acuerdo con los asientos registrales de cada uno de ellos, estos protegen: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; productos que resultan similares e intercambiables con los que solicita proteger y distinguir la promovente en la clase 12 internacional; situación que en el caso de estudio causa un posible riesgo de confusión y asociación empresarial que no permiten aceptar los agravios del recurrente.

Finalmente, el hecho que la apelante cuente con otros registros tanto en Costa Rica como en el exterior no garantiza ni es determinante para la protección de otros signos, pues cada uno debe cumplir con el proceso de calificación en atención al principio de independencia de las marcas y al de territorialidad, para el caso de decisiones tomadas fuera de Costa Rica.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la marca

DENZA

resulta inadmisibles por derechos de terceros



conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para la clase 12 de la nomenclatura internacional; por ello, se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la compañía **BYD COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:29:34 horas del 15 de octubre de 2024, 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 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36