



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0329-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y

SERVICIOS **AITO**

SERES AUTO CO. LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-2214)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0100-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas un minuto del diecinueve de febrero de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **SERES AUTO CO. LTD.**, existente conforme las leyes de China, domiciliada en 229 Fusheng Avenue, Jiangbei District, Chongqing, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:14 horas del 1 de julio de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de marzo de 2025, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **SERES AUTO CO. LTD.**, solicitó la inscripción

de la marca de fábrica y servicios **AITO** en clase 12 internacional para proteger y distinguir; vehículos eléctricos; limpia parabrisas para automóviles; enganches de remolque para vehículos; estribos para vehículos; viseras parasol para automóviles; portavasos adaptados para automóviles; barras de remolque para remolques; brazos de señalización para vehículos; ceniceros para automóviles; fundas para automóviles; camiones de remolque; portaequipajes para automóviles; techos solares para vehículos; cortina parasol adaptada para automóviles; ruedas para automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; automóviles; molduras interiores para automóviles; paneles de carrocería para vehículos; guardabarros para automóviles; asientos para automóviles; motores para vehículos terrestres; portaequipajes para automóviles; casas rodantes; contenedores de almacenamiento para portaequipajes para vehículos terrestres; motores eléctricos para automóviles; automóviles; tuercas para ruedas de vehículos; enganches de remolque para vehículos; automóviles eléctricos; bujes para ruedas de automóviles; chasis de automóviles; escúteres eléctricos; guardabarros; marcos de bicicleta; patinetes eléctricos auto equilibrados; patinetes de empuje [vehículos]; bicicletas; patinetes auto equilibrados; remolques para niños; carritos; neumáticos para ruedas de vehículos; neumáticos de automóviles; llantas; equipos de reparación para neumáticos; ganchos para embarcaciones; palancas de mando para vehículos; asientos



para vehículos; bujes para ruedas de vehículos; apoyacabezas para vehículos; limpiaparabrisas; portaequipajes para vehículos; chasis de vehículos; parabrisas; portavasos para vehículos; redes de equipaje para vehículos; fundas de asiento ajustadas para vehículos; tapicería para vehículos; respaldos adaptados para su uso en vehículos; parabrisas para vehículos. En **clase 37** internacional para proteger: suministro de información relacionada con reparaciones; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de hardware informático; reparación o mantenimiento de generadores eléctricos; carga de baterías de vehículos; lavado de vehículos; reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; estaciones de servicio de vehículos [reabastecimiento de combustible y mantenimiento]; pulido de vehículos; mantenimiento; reparación de neumáticos; instalación y reparación de teléfonos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 09:56:14 horas del 1 de julio de 2025, procedió a denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada **AITO** en clase 12 y 37 internacional, pedida por la compañía **SERES AUTO CO. LTD.**, al determinar que incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos. Lo anterior, dada la semejanza y relación con signos marcarios inscritos, lo que podría generar riesgo de asociación empresarial entre los signos cotejados; además, de acuerdo con el principio de especialidad en cuanto a productos se refiere, permitir el registro de la marca solicitada podría provocar confusión en los consumidores, así como riesgo de asociación empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia



concederle protección registral. Notificación realizada el 2 de julio de 2025. (Folio 87 a 101)

Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía **SERES AUTO CO. LTD**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y como agravios expresó lo siguiente:

1. Su representada es una de las principales compañías de autos chinas, fundada en 1996, se caracterizan por la fabricación comercialización y distribución de automóviles eléctricos. Además, se especializa en vehículos de nuevas energías, donde su negocio principal va desde la investigación y desarrollo de nuevos vehículos, su manufactura, venta y servicios.
2. Los signos bajo estudio presentan suficientes elementos diferenciadores a nivel gráfico, fonético e ideológico que permiten su coexistencia registral.
3. El Registro ha aplicado un análisis parcial, no global, de la marca de su representada con relación al distintivo mencionado en la objeción. Este análisis superficial ignora los lineamientos dictados por la jurisprudencia nacional e internacional, al centrarse en una coincidencia parcial; y asume erróneamente que el público consumidor se confundirá por el hecho de que los distintivos comparten unas letras, a pesar de que contienen otras que las diferencian y les otorgan la distintividad necesaria para ser objeto de protección registral.
4. Agrega, casos resueltos por el Tribunal Registral Administrativo de marcas que comparten palabras y donde se ha aceptado su coexistencia registral; y que también aplica al caso bajo estudio por las diferencias existentes entre las marcas.



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, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

- 1) Marca de fábrica y comercio: **Atto** registro **310268**, en **clase 12** internacional, que proteger: coches; autocares; camiones; autobuses; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; motocicletas; pastillas de freno para automóviles; carretillas elevadoras. PRIORIDAD: 61261892 de fecha 09-DEC-21 de China. Propiedad de la compañía **BYD COMPANY LIMITED**; inscrita el 2 de diciembre de 2022 y vigencia al 2 de diciembre de 2032. (folio 5 y 6 del legajo de apelación).



- 2) Marca de fábrica y comercio: registro **216677**, en **clase 12** internacional, que proteger: carretillas elevadoras; trailers (vehículos); tractores; volquetes; carretillas elevadoras; camiones; autociclos; furgones (vehículos); automóviles; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres. Propiedad de la compañía **YTO GROUP CORPORATION**; inscrita el 9 de marzo de 2012 y vigencia al 9 de marzo de 2032. (folio 7 y 8 del legajo de apelación).

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. La normativa marcaría exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

- 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.



Bajo la citada tesitura, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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 debe tomarse en consideración las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El numeral de cita al efecto 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.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- 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

[...]

Desde esta perspectiva cabe resumir entonces, que, para establecer esa identidad o semejanza entre las marcas, así como de los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, procedimiento que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha determinado que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, de ahí que; con el cotejo



gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras si tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO

AITO

Clase 12 para proteger: vehículos eléctricos; limpiaparabrisas para auto móviles; enganches de remolque para vehículos; estribos para vehículos; viseras parasol para automóviles; portavasos adaptados para automóviles; barras de remolque para remolques; brazos de señalización para vehículos; ceniceros para automóviles; fundas para automóviles; camiones de remolque; portaequipajes para automóviles; techos solares para vehículos; cortina parasol adaptada para automóviles; ruedas para automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; automóviles; molduras interiores para automóviles; paneles de carrocería para vehículos; guardabarros para automóviles; asientos para automóviles; motores para vehículos terrestres; portaequipajes para automóviles; casas rodantes; contenedores de almacenamiento para portaequipajes para vehículos terrestres;



motores eléctricos para automóviles; automóviles; tuercas para ruedas de vehículos; enganches de remolque para vehículos; automóviles eléctricos; bujes para ruedas de automóviles; chasis de automóviles; escúteres eléctricos; guardabarros; marcos de bicicleta; patinetes eléctricos auto equilibrados; patinetes de empuje [vehículos]; bicicletas; patinetes auto equilibrados; remolques para niños; carritos; neumáticos para ruedas de vehículos; neumáticos de automóviles; llantas; equipos de reparación para neumáticos; ganchos para embarcaciones; palancas de mando para vehículos; asientos para vehículos; bujes para ruedas de vehículos; apoyacabezas para vehículos; limpiaparabrisas; portaequipajes para vehículos; chasis de vehículos; parabrisas; portavasos para vehículos; redes de equipaje para vehículos; fundas de asiento ajustadas para vehículos; tapicería para vehículos; respaldos adaptados para su uso en vehículos; parabrisas para vehículos.

Clase 37 para proteger: suministro de información relacionada con reparaciones; instalación y reparación de aparatos eléctricos; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; instalación, mantenimiento y reparación de hardware informático; reparación o mantenimiento de generadores eléctricos; carga de baterías de vehículos; lavado de vehículos; reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos; mantenimiento y reparación de vehículos de motor; estaciones de servicio de vehículos [reabastecimiento de combustible y mantenimiento]; pulido de vehículos; mantenimiento; reparación de neumáticos; instalación y reparación de teléfonos.

MARCAS INSCRITAS

Atto

(Registro 310268)



Clase 12 que proteger: coches; autocares; camiones; autobuses; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; motores eléctricos para vehículos terrestres; motocicletas; pastillas de freno para automóviles; carretillas elevadoras. PRIORIDAD: 61261892 de fecha 09-DEC-21 de China.



(Registro 216677)

Clase 12 que proteger: carretillas elevadoras; trailers (vehículos); tractores; volquetes; carretillas elevadoras; camiones; autociclos; furgones (vehículos); automóviles; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres.

Para el caso que nos ocupa, se observa que haciendo un análisis integral de los signos objetados; sea, la marca propuesta **AITO** y

los signos inscritos **Atto** y  conforme se desprende

son de carácter denominativo; se logra establecer que el signo propuesto en su estructura gramatical utiliza casi las mismas letras de los signos registrados. De ahí que, si bien existen algunas diferencias en su conformación **AITO-ATTO-YTO** el signo propuesto en su conformación utiliza la parte central y preponderante de los registros inscritos **A-T-O**, y es precisamente ante esa semejanza que el consumidor las puede relacionar; ello, debido a que sobre dichos aditamentos recaer su atención y de esa misma manera lo percibirá el



consumidor. Además, el hecho de que el signo solicitado utilice la letra “I” y una de las marcas inscritas la letra “Y” dentro de su estructura gramatical, si bien visualmente se observan distintas a nivel semántico son semejantes, y bajo esa circunstancia el consumidor podría incurrir en error o confusión respecto de los signos y su correspondiente origen empresarial.

En cuanto al nivel fonético es claro que las marcas cotejadas **AITO-ATTO-YTO** dentro del contexto auditivo al ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera semejante, siendo que su vocalización y contenido sonoro es casi idéntico, por lo que, el consumidor las puede confundir; debido a que su impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de no poder coexistir el signo propuesto con las marcas inscritas, ya que el consumidor en cuanto a su identidad y origen puede considerar que son de una misma procedencia empresarial. Lo anterior, aunado a que en idéntico sentido al utilizar el signo propuesto la letra “I” y la marca inscrita la “Y” ambas se pronuncian igual, situación que en idéntico sentido puede generar confusión y asociación empresarial.

Con respecto al contexto ideológico, tenemos que el que el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de verificar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor las pueda distinguir; para el caso bajo estudio es claro que la palabra utilizada **AITO** así como los signos que se encuentran inscritos no cuenta con significado, por ende, se encuentra dentro de la clasificación de signos de fantasía; en consecuencia, recae en innecesario un análisis en cuanto a ello.



En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende **AITO** no cuenta con la capacidad distintiva necesaria con relación a las marcas que se encuentran inscritas **Atto** y



por lo tanto, no podría obtener protección registral; siendo que el consumidor fácilmente las puede relacionar no siendo posible bajo esa circunstancia su registro.

Realizado el cotejo entre los signos en pugna y determinadas las semejanzas entre ellos, es necesario llevar a cabo el análisis del principio de especialidad conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas; aplicando las reglas establecidas en el citado cuerpo normativo que persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado con anterioridad e 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.

Ahora bien, con respecto al cotejo de productos que se detalla líneas arriba encontramos que los productos a proteger con la marca propuesta **AITO** y los protegidos con las marcas inscritas

Atto y  por su naturaleza mercantil se encuentra

relacionados, por consiguiente, dirigidos a la misma área del mercado



“vehículos, partes, accesorios de éstos y servicios de mantenimiento, instalación y reparación relacionada con vehículos” por tanto, compartirían los mismos canales de comercialización, distribución y consumidores finales; además, de que los servicios pretendidos también persiguen un mismo fin y buscan satisfacer las mismas necesidades del consumidor, generando como consecuencia que el público las relacione y piense que se está en presencia de productos y servicios provenientes de un mismo origen empresarial, no siendo posible otorgarle protección registral.

Ello, con ocasión a que es precisamente lo que nuestra legislación marcaría trata de evitar, sea, de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial; en este sentido el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, en su inciso e) es claro al establecer que: “ 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; tal y como podría suceder en el presente caso, de ahí que, no sea posible bajo tal condición el proporcionarle protección registral al signo pretendido.

Del análisis realizado, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al determinar que el signo pretendido infringe el contenido del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por la recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe reiterar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se



concluye 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 productos y servicios que se comercializan; y es bajo esa condición o circunstancia que se podría causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Aunado a lo anterior, cabe aclarar a la recurrente que el Registro, en su análisis aplicó un estudio global del signo de su representada y no parcial como lo ha indicado en sus agravios; por cuanto, si bien en el estudio de la marca propuesta el signo es fraccionado es por una aspecto práctico o didáctico para que se tenga una idea clara y precisa de los motivos por el cual su propuesta no es admisible en sede registral. Razón por la cual sus argumentaciones no son de recibo.

Agrega la apelante, que este Tribunal Registral Administrativo en casos de marcas que comparten palabras ha aceptado su coexistencia registral. Al respecto, es importante aclarar a la petente que toda solicitud que ingresa a la corriente registral debe superar el proceso de calificación ejercido por el operador jurídico conforme a los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento; actividad que es ejercida tanto en primera como en segunda instancia administrativa; por lo que, si bien este Tribunal, ha variado (revocado) en ocasiones el criterio dado por el Registro, es porque luego del análisis realizado en alzada se ha determinado su procedencia, bajo las condiciones específicas atinentes a cada caso particular conforme su naturaleza y fin propuesto, situación que para el caso que nos



ocupa no se da, debido a los motivos señalados anteriormente. En consecuencia, sus argumentos en dicho sentido no son procedentes.

Finalmente, se le hace de conocimiento que el hecho de que su representado tenga inscrita su marca en otras jurisdicciones, no es una situación que influya o determine la inscripción dentro de nuestra jurisdicción, ya que como se ha indicado anteriormente todo signo que ingresa a la corriente registral debe superar el marco jurídico que le corresponda, para el caso en estudio los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, y 24 de su Reglamento; ello, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y que en lo de interés disponen: “[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. En este sentido, sus argumentos no son atendibles.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina conforme el análisis y estudio realizado que la marca propuesta **AITO** para las clase 12 y 37 internacional, pedida por la compañía **SERES AUTO CO. LTD.**, incurre en la inadmisibilidad por derechos de terceros conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas; 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 09:56:14 horas del 1 de julio de 2025, la cual en este acto se confirma.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **SERES AUTO CO. LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:56:14 horas del 1 de julio de 2025, 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

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