



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2011-1048-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VARTA”**

**JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2011-7835)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 961-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecinueve minutos y veintiún segundos del siete de noviembre de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de Agosto del 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “VARTA” en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Baterías de todo tipo usadas en vehículos para el transporte*”



*de personas y productos/artículos, incluyendo automóviles, camiones, botes y motocicletas y partes y accesorios para dichas baterías, incluyendo cargadores de batería, probadores de baterías, cables, alambres, estuches, cajas, aparatos para monitoreo de baterías, interruptores, arrancadores remotos, protectores, desconectores, convertidores, inversores, conectores, terminales, adaptadores, extensiones, anillos, pinza de contacto, adaptadores para conexiones eléctricas, conectores de carga, cables para cargar baterías(lagartos), conexiones eléctricas, monturas y kits de monturas.*

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con diecinueve minutos y veintiún segundos del siete de noviembre de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

**III.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

**IV.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal lo siguiente:

1.- Que a nombre de **VARTA BATTERIE AG.**, existe inscrita la marca de fábrica “**VARTA**”, desde el 19 de Mayo de 1989, y vigente hasta el 19 de Mayo de 2019, bajo el número de registro 70014, en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*acumuladores y pilas eléctricas de combustible y sus partes, elementos galvánicos, acumuladores, células de combustible, baterías de combustible y sus partes, partes de artículos, recipientes para células, bateas para baterías, conmutadores para células, dispositivos indicadores para células, dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos cargadores para baterías, rectificadores*”. (Ver folios 34 y 35).

2.- Que a nombre de **VARTA BATTERIE AG.**, existe inscrita la marca de fábrica “**VARTA**”(DISEÑO), desde el 24 de Mayo de 1989, y vigente hasta el 24 de Mayo de 2019, bajo el número de registro 70043, en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Acumuladores y pilas eléctricas de combustibles, incluidas sus partes, elementos galvánicos, acumuladores, células de combustibles, baterías de combustibles y partes de estos artículos, recipientes para células, bateas para baterías, conmutadores para células, dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos cargadores para baterías, rectificadores.*”

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal encuentra como hechos no probados una relación contractual que permita a las dos compañías **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH** y **VARTA BATTERIE**



AG., la utilización o la inscripción de la marca propuesta que es igual a la marca inscrita.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**VARTA**” para la clase 9 de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**VARTA**” y “**VARTA (DISEÑO)**”, por cuanto ambos protegen productos iguales en la misma clase internacional, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega que el Registro de Marcas olvida que si bien es un ente de Derecho Público sujeto a las normas de la Administración Pública, las empresas que quieren proteger sus derechos registrales, y los acuerdos que entre ellos se pueden generar son de carácter PRIVADO, no pudiendo aplicar la Ley Administrativa en un punto en que las empresas han llegado a acuerdos de utilización, explotación y registro de marcas. Su representada suscribió un contrato con el grupo VARTA quien tiene inscritas las marcas “**VARTA**” en Costa Rica, haciendo notar la autorización expresa por parte del **GRUPO VARTA** que su representada puede solicitar el registro de VARTA y que no tendrá conflicto alguno con las marcas inscritas ante la ausencia de quien tiene inscritas las otras marcas “**VARTA**”, no siendo lógico imaginar que el consumidor se verá afectado, engañado o confundido respecto a los productos u origen empresarial. En el pasado se inscribieron muchas marcas con base en acuerdos de coexistencia sin que haya existido el mínimo perjuicio para los consumidores. Continúa diciendo que la ilogicidad del criterio es que bastaría con una cesión de las marcas a nombre de JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCKILNG



GMBH, para que desaparezca el argumento de la confusión del consumidor, no existiendo tampoco un conflicto cuando dos empresas se han puesto a trabajar sus marcas de manera conjunta y por último cita ejemplos de otras marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la empresa apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “VARTA”, con los signos inscritos “VARTA” y “VARTA” (DISEÑO), conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros

Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, existen solo semejanzas, por lo que los signos distintivos son idénticos, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir son iguales o están relacionados, encontrándose dentro de estas baterías de todo tipo usadas en vehículos para el transporte de personas y productos/artículos, incluyendo automóviles, camiones, botes y motocicletas y partes y accesorios para dichas baterías, incluyendo cargadores de batería, probadores de batería, etc., y dentro de las marcas inscritas acumuladores y pilas eléctricas de combustible y sus partes, elementos galvánicos, acumuladores, células de combustible, baterías de combustible y sus partes, partes de artículos, recipientes para células, bateas para baterías, conmutadores para células, dispositivos indicadores para células, dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos indicadores y de control para baterías, dispositivos cargadores para baterías, rectificadores, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.



En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos 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”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o*



*servicios distinguidos por ello.”*

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no lleva razón el apelante en sus agravios formulados, por cuanto la marca el convenio de uso común de la marca no es válido en razón de que no está suscrito por el titular de la marca inscrita, debiéndose observar lo indicado a folio setenta en donde indica que Johnson Controlc, Inc.r deberá llegar a ser el último y único dueño de Automotive, pero esto es una situación futura no actual y por otro lado se menciona a otra compañía que seguirá siendo dueña mientras tanto, y en la pagina setenta y uno se habla de Gerätebatterie como dueño de la licencia, además en la página setenta y cuatro de habla de marcas locales que siguen vigentes, para concluir en términos sencillos que la marca inscrita está a nombre de una sociedad que no está incluida en ninguno de los convenios por lo que estos convenios no pueden ser utilizados para el análisis de esta situación, de tal forma que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas “**VARTA**” registros 70014 y 70043, las cuales se encuentran vigente hasta el año 2019, tal y como se encuentra debidamente demostrado en este expediente, y por no tenerse por demostrado la relación contractual que permita a las dos compañías **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH** y **VARTA BATTERIE AG.**, la utilización o la inscripción de la marca propuesta, en caso de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**VARTA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y



29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diecinueve minutos y veintidós segundos del siete de noviembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica solicitada “**VARTA**” en clase 9. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**