

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0364-TRA-PI**

**SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO**

**FCA US LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1417)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



**VOTO 0092-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas un minuto del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **FCA US LLC**, organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:00 horas del 22 de mayo de 2019.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 19 de febrero de 2019 la representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 12: automóviles de cuatro ruedas diseñados especialmente para manejar en calles pavimentadas, así como en caminos no pavimentados (para todo terreno).

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:22:00 horas del 22 de mayo de 2019 rechazó lo solicitado por considerar que colisiona con derechos previos de tercero, ya que se encuentra inscrita la marca RENEGADE en clase 12 internacional para proteger: vehículos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua; motos y motocicletas.

La representación de la empresa apelante expresa como agravios que la parte principal del signo solicitado es JEEP y RENEGADE es un complemento de esta; que las empresas tienen un acuerdo entre ellas y las marcas coexisten en el mercado sin conflicto; que las marcas son diferentes a nivel denominativo y figurativo, así como fonético; y que la marca inscrita es para motocicletas.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el contenido en el considerando 2 de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo resuelto.

**CUARTO.** 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 de Marcas y Otros Signos

Distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Además, la distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al definirla como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

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, en los siguientes incisos:

a) Si el signo es 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 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 este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos, existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, e indica que se deberán examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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.

El operador jurídico debe realizar este estudio colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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).

Para llevar a cabo este análisis, se acude al cotejo marcario, que resulta necesario para poder valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico; o bien determinar

las semejanzas existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Este ejercicio puede generar que efectivamente se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor, en relación con los signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de lo solicitado con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Por consiguiente, es el cotejo marcario el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario solicitado:



**Jeep**  
**RENEGADE**

, para proteger en clase 12 internacional: automóviles de cuatro ruedas diseñados especialmente para manejar en calles pavimentadas, así como en caminos no pavimentados, (para todo terreno), en relación con el registro inscrito: **RENEGADE**, en clase 12 para proteger: vehículos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua; motos y motocicletas, vemos que si bien es cierto comparten la palabra “**RENEGADE**” estos presentan diferencias, cuando se analizan en su globalidad y de forma conjunta.



**Jeep**  
**RENEGADE**

Los componentes del signo solicitado  lo hacen distintivo en relación con el signo inscrito; nótese que la palabra **Jeep** destaca en el signo solicitado y produce la necesaria diferenciación gráfica, fonética e ideológica para que ambos signos puedan coexistir en el mercado; además la palabra Jeep junto a Renegade presenta al consumidor el origen empresarial de este, la palabra Jeep imprime el carácter singular del signo propuesto,

lo que implica que el consumidor podrá diferenciar correctamente al adquirir el producto que considere conveniente a sus intereses y saber diferenciar entre las marcas **RENEGADE**

**Jeep**

y , sin que se vea sometido a error y/o engaño a la hora de ejercer su acto de consumo.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo pretendido puede coexistir registralmente junto con la marca inscrita, dado que no se induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial, en tanto los productos que se pretenden proteger con el signo solicitado van destinados a consumidores especializados; la posibilidad de confusión en este caso no es posible, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado, y revocar la resolución final venida en alzada, ya que el signo propuesto no cae en las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a), b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De acuerdo con las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente a la

**Jeep**

solicitud de inscripción de la marca de fábrica , cambiando el criterio externado por este Tribunal en el voto 385-2015 de las 11:05 del 28 de abril del 2015.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de

apelación, interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa FCA US LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial de las 15:22:00 horas del 22 de mayo de 2019., la que en este acto



**se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo si otro motivo no lo impidiera. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

***DESCRIPTORES.***

***Marca registrada o usada por tercero***

***TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros***

***TNR: 00.41.36***