
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0549-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO
“TREKKING”**

TREK BICYCLE CORPORATION, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-8703)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0126-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas un minuto del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TREK BICYCLE CORPORATION**, constituida y existente bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 801 West Madison Waterloo, Wisconsin 53594, US, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:30:09 horas del 22 de octubre de 2020.

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Monserrat Alfaro Solano, cédula de identidad 1-1149-0188, en carácter de apoderada especial de la empresa **FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTD**, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio **TREKKING**, para distinguir en clase 12: vehículos, automóviles, carros, vehículos para locomoción terrestre, piezas y componentes para vehículos, piezas y

componentes de repuesto para vehículos y automóviles, motores para vehículos terrestres.

La abogada **ARIAS CHACÓN**, en la representación citada, se opuso alegando un mejor derecho por la inscripción de su signo **TREK**, que distingue bicicletas y sus armazones en clase 12.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la oposición, y consideró que lo pedido no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la abogada **ARIAS CHACÓN** lo apeló, y expuso como agravios:

Las marcas presentan similitudes que las hacen confundibles por lo que es inviable su coexistencia en el mercado.

A simple vista se denota similitud, más aún, atendiendo al hecho de que ambas marcas se componen únicamente de elementos denominativos.

Los signos se componen de las mismas letras, al pronunciarse se escuchan iguales, la sílaba tónica coincide y está colocada en la misma posición, el orden de las vocales y consonantes es el mismo.

Desde una perspectiva visual, las marcas en conflicto son similarmente confundibles, pues la marca solicitada reproduce completamente la marca inscrita, únicamente se varían unas letras o la posición de estas, lo que claramente es insuficiente para evitar la confusión entre los consumidores dado que es una variación no sustancial.

Existe una identidad clara en los productos, los canales de distribución son los mismos, lo que no deja margen de diferencia.

Existe conexión competitiva entre los productos, ya que los productos de la marca registrada son intercambiables con los productos del signo solicitado, son complementarios, y los productos de la marca solicitada se encuentran en los mismos anaqueles en que se encuentran los productos de la registrada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa oponente la marca de fábrica **TREK**, registro 80981, vigente al 8 de octubre de 2022, para distinguir bicicletas y sus armazones en clase 12.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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 DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas, traído a colación por la oponente como su fundamento jurídico, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, para lo cual ha de procederse con la técnica del cotejo marcario:

SIGNO SOLICITADO

TREKKING

Vehículos, automóviles, carros, vehículos para locomoción terrestre, piezas y componentes para vehículos, piezas y componentes de repuesto para vehículos y automóviles, motores para vehículos terrestres

SIGNO REGISTRADO

TREK

Bicicletas y sus armazones

Según el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, que expone reglas para realizar el cotejo marcario, el análisis de los signos debe ser sobre su conjunto, por lo tanto, del signo solicitado no puede dividirse y extraer el término TREK para indicar que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo registrado, ya que no son idénticos.

Lo anterior se materializa en el hecho de que el consumidor no realiza ese tipo de segregaciones a la hora de observar los signos y adquirir los productos que estos distinguen, por esta razón el cotejo de los signos debe realizarse sin análisis pormenorizados ni divisiones.

Por lo antes citado concuerda el Tribunal con la tesis del Registro, y considera que no existe una semejanza significativa en los campos gráfico, fonético e ideológico entre los signos a distinguir que abra la posibilidad de confusión al consumidor.

Otra de las reglas para calificar los signos es la contenida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento citado, que indica:

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.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*vehículos, automóviles, carros, vehículos para locomoción terrestre, piezas y componentes para vehículos, piezas y componentes de repuesto para vehículos y*

automóviles, motores para vehículos terrestres) no se encuentra relacionada con la lista de productos del signo registrado (*bicicletas y sus armazones*).

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante que los productos no son complementarios como lo indica la apelante, es decir, el uso de una bicicleta no supone el uso necesario de un automóvil, y los repuestos de vehículos no son complementarios a los de bicicletas.

No existe una conexión competitiva entre los productos, ya que vehículos y sus repuestos o accesorios no son intercambiables con bicicletas y sus armazones, no puede ninguno de los productos registrados sustituirse por los solicitados.

Y bajo ninguna forma se puede imaginar lo que afirma el apelante: “Los productos de la marca solicitada se encuentran en los mismos anaqueles en que se encuentran los productos de mi representada”, en primer lugar, los productos de la marca solicitada *vehículos, automóviles, carros, vehículos para locomoción terrestre, piezas y componentes para vehículos, piezas y componentes de repuesto para vehículos y automóviles, motores para vehículos terrestres*, no se exhiben en anaqueles para poder ser comparados con bicicletas, son productos que se ofertan en tiendas especializadas. De igual forma las bicicletas cuentan con tiendas especializadas (ciclos), donde no se venden vehículos.

Como se expresó, la similitud de los productos y servicios es una condición para declarar la existencia de riesgo de confusión. Puesto que en el presente caso los productos son claramente diferentes, no puede existir riesgo de confusión.

Por el principio de especialidad desarrollado, al ser los productos y las marcas distintas, no se producirá confusión en los consumidores. No se producirá confusión directa, no puede un consumidor ser inducido a comprar un producto de los solicitados pensando que está

adquiriendo un producto de los registrados, tampoco se puede dar confusión indirecta, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan marcada entre ellos. El consumidor no pensará que la empresa apelante incursionó en el campo de los automóviles o viceversa.

En lo que respecta a la prueba que presenta la apelante, resulta irrelevante para el caso, ya que sus alegatos y teoría del caso versan sobre la identidad de los signos y no por uso anterior o notoriedad de su marca registrada.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representando a **TREK BICYCLE CORPORATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:30:09 horas del 22 de octubre del 2020, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33