



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-963-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicio “IMPORTACIONES GM REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL” (DISEÑO)

IMPORTACIONES GM S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No.5310-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 026-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Guadalupe, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Lorna Truque Arias**, mayor, abogada, casada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos cincuenta y seis- doscientos cincuenta y siete, , en su condición de apoderada especial de la compañía **IMPORTACIONES GM, S.A.** cédula de persona jurídica número tres- ciento uno –cero treinta mil doscientos cuarenta y nueve, domiciliada en San José, Barrio Pitahaya, ciento cincuenta metros norte de antigua fábrica Colgate, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de junio del 2008, el señor **Mario Arguedas Sanchez**, mayor, casado una vez, empresario, cédula de identidad cuatro- cero noventa- quinientos veintiuno, con facultades de Apoderado



Generalísimo sin límite de suma de la empresa **IMPORTACIONES GM, SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de registro de marca de servicio “**IMPORTACIONES GM REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL (DISEÑO)**” para proteger y distinguir : La importación, venta y distribución de repuestos para motores de vehículos diesel, tales como cigüeñales, pistones, turbos, anillos camisas, berings, válvulas, guías, bombas de agua, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de 19 de setiembre del 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en calidad de apoderado especial de la compañía **GENERAL MOTORS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en el Estado de Michigan, Estados Unidos de América presentó manifiesto de oposición.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **GENERAL MOTORS CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**IMPORTACIONES GM REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL (DISEÑO)**” en clase 35 internacional; presentada por **MARIO ARGUEDAS SANCHEZ** en representación de **IMPORTACIONES GM SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se rechaza.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio del 2009, la empresa **IMPORTACIONES GM, S.A.** apelo la resolución referida y por escrito presentado ante este Tribunal el 10 de noviembre del 2009, expresó agravios.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que las marcas inscritas encuentran su sustento en los folios 70 a 91 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca de servicios solicitada “**IMPORTACIONES GM REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL (DISEÑO)**”, basándose en la existencia de las marcas de fábrica inscritas con anterioridad, “**GM**”, “**GM BUYPOWER**” y “**GMC**” por existir “... una gran semejanza gráfica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que existe relación entre los servicios a proteger por la marca solicitada con los productos y servicios protegidos por las marcas inscritas, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las cuales debe declararse con lugar la oposición.”



Por su parte, el representante de la empresa **IMPORTACIONES GM, S.A** en su manifestación de alegatos, hace sus propias conclusiones concretando que la marca **“IMPORTACIONES GM REPUESTOS PARA MOTORES DIESEL” (DISEÑO)** es un derecho exclusivo de **IMPORTACIONES GM, S.A**, adquirido por primer uso desde 1972 y 1976 cuando fue constituida la razón social, por lo que no debe ser relacionado con la empresa General Motors Corporation, puesto que la partícula **GM** no deriva del nombre de la empresa oponente, y no guarda semejanza alguna con las marcas de la opositora, ni gráfica, fonética o visualmente; que comprueba la inexistencia de una posible confusión del consumidor, además de ser la marca solicitada reconocida dentro del comercio de repuestos y reparación de motores, por consumidores y distribuidores, lo que le reconoce distintividad.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos puede impedir o impide al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el Operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe



atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 entre ambos signos es el método que debe seguirse para saber si pueden ser confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que ese cotejo 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.

La normativa marcaría concretamente en la prohibición contenida por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es muy clara al negar la registración de una marca y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando ese signo sea susceptible de causar confusión al público consumidor. En el caso que se analiza, lleva razón el a quo ya que existen inscritas marcas cuyo nombre es similar al signo pedido, es más, un segmento de las marcas inscritas es parte integrante de éste, concretamente el término **GM**, con el agravante, que los productos que protegen las marcas inscritas están relacionados con el giro comercial de los productos y servicios de la marca que se pretende inscribir, tomando en cuenta que existe relación entre los servicios a proteger, hecho que indiscutiblemente confundiría al público en el sentido de vincularlos en cuanto al origen empresarial, no siendo posible su coexistencia registral y es deber del Registro de la Propiedad Industrial, resguardar los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que la marca de servicios solicitada indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente con las marcas inscritas que provoca confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial, ya que desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el término **GM**, existiendo igualmente la similitud fonética entre las marcas registradas “**GM**” “**GM BUYPOWER**” y “**GMC**”.



Estima importante destacar el Tribunal que la empresa solicitante trata de comprobar notoriedad, pero el problema es que la marca semejante está inscrita desde el año 1935 y no se pidió la cancelación por falta de uso, de ser el caso, entonces aunque compruebe el solicitante el uso desde hace 30 años no es posible inscribirlo porque existe otro inscrito desde tiempo anterior que es similar. Además no puede este Tribunal desconocer, por ser un hecho público y notorio la fama y renombre de las marcas.”GM”, asociadas a la empresa internacionalmente conocida General Motors.

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que debe partirse de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán con la marca de servicio que se pretende inscribir, por lo que, se concluye que, las disposiciones del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Lorna Truque Arias** en representación de la compañía **IMPORTACIONES GM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Lorna Truque Arias** en representación de la compañía **IMPORTACIONES GM, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y tres minutos y catorce segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33