



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0574-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HUMMER” (7)

GENERAL MOTORS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-3189)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 211-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del cuatro de marzo del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 300 Renaissance Center, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48265-3000, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**HUMMER**”, en clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “generadores de energía eléctrica, herramientas operadas eléctrica, herramientas operadas eléctricamente, máquinas herramientas,



compresores de aire, aparatos de limpieza de alta presión, bombas de aguas.”

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, veinticuatro minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de julio del dos mil trece, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, interpuso recurso de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veintinueve de julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 20 de octubre del 2010, y vigente hasta el 20 de octubre del 2020, la marca de fábrica y de comercio **“HUMMER (diseño)”**, bajo el registro número **204593**, en **clase 8** Internacional, propiedad de la empresa **HUNTER TOOLS U.S.A. CORP**, la cual protege y distingue: “herramientas e instrumentos de



mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas y maquinillas de afeitar.” (Ver folios 6 y 7). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 23 de octubre del 2007, y vigente hasta el 23 de octubre del 2017, la marca de fábrica “**HUMMER**”, bajo el registro número **170845**, en **clase 8** Internacional, propiedad de la empresa **HUNTER TOOLS U.S.A. CORP**, la cual protege y distingue: “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas y maquinillas de afeitar.” (Ver folios 8 y 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada “**HUMMER**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “**HUMMER (diseño)**” y “**HUMMER**”, por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí por la función que desempeñan. Del estudio integral de la marca se comprueba que hay similitud en sus denominaciones, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente el veintitrés de julio del dos mil trece, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin expresar las razones de su inconformidad. No obstante, en razón de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las catorce horas y treinta minutos del ocho de octubre del dos mil trece, el representante de la sociedad apelante en su escrito de contestación presentado en esta instancia el veintidós de octubre del dos mil trece, señala, que llama la atención de la resolución indicada que siendo productos tan distintivos los de la clase 08 y la clase 07, el Registro de Marcas imagina un



impedimento registral para su representada, sin tomar en cuenta que está quebrantando el principio de la Clasificación de Niza, que precisamente se dictó para encasillar los productos según su naturaleza. Por lo que no comparte el criterio de la señora Registradora, por cuanto existe infinidad de resoluciones en las cuales no han encontrado problema alguno de coexistencia marcaria basados precisamente en el principio de especialidad.

Debe tomar en cuenta el Alto Órgano Colegiado que las herramientas de la clase 08 de la Nomenclatura Internacional, son MANUALES, en tanto que los productos que pretende proteger su representada son OPERADAS ELÉCTRICAMENTE, por lo que se trata de productos totalmente distintos. Las clases 07 y 08 están muy delimitadas, como para argumentar que puede existir una posibilidad de confusión entre este tipo de productos. Por lo tanto, no puede disminuirse la capacidad de entendimiento del consumidor medio, a tal punto que se le crea incapaz de discernir entre los productos de la clase 08, con los productos de la clase 07, para lo cual cita como ejemplo, el voto número 58-2008 de las 09 horas 45 minutos del 11 de febrero del 2008 de este Tribunal, relativo al signo solicitado “RAY-VAC” y las marcas inscritas “RAY-O-VAC”, donde a pesar de la similitud gráfica y fonética, los productos que pretende proteger el signo solicitado no tienen relación en el mercado con los productos de la marca inscrita, por lo que su coexistencia no genera confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “HUMMER”, con las marcas inscritas “HUMMER (diseño)” registro número 204593, y “HUMMER” registro número 170845, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el **a quo**, al signo objeto de denegatoria le es aplicable lo dispuesto en los incisos **a) y b)** del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que este corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derecho de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Tribunal que en el caso bajo examen los signos contrapuestos en su parte denominativa son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por el mismo vocablo,



sea, “HUMMER” el solicitado y “HUMMER” los inscritos, siendo este el elemento central de las marcas cotejadas, el cual dentro del conjunto el consumidor lo distingue con más facilidad.

A efecto de determinar que los signos son confundibles o no, es necesario hacer el cotejo, para analizar la posibilidad de un riesgo de confusión, conforme al artículo 24 incisos a) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Las marcas inscritas, “HUMMER (diseño)”, registro número **204593**, y **HUMMER**” registro número **170845**, ambas, en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, protegen y distinguen los siguientes productos: herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, y maquinillas de afeitar. Por su parte, la marca pretendida “HUMMER” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, pretende amparar los siguientes productos: generadores de energía eléctrica, herramientas operadas eléctricamente, máquinas herramientas, compresores de aire, aparatos de limpieza de alta presión, bombas de agua.

Conforme a lo indicado y en un primer escenario, si la parte denominativa de los signos confrontados es idéntica, pareciera que resulta suficiente justificación para que la Administración Registral deniegue la marca pretendida a efecto de evitar un riesgo de confusión y posible asociación entre éstos. En este caso se aplica el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas, que ordena en el cotejo dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias, y en este caso, el elemento denominativo de la marca que se intenta su registro “HUMMER”, es idéntica al de las registradas “HUMMER (diseño)”, y “HUMMER”, de ahí su identidad gráfica, fonética e ideológica. **Gráficamente**, presentan una composición literal idéntica, tal y como se aprecia a folios 1, 6 y 8. **Fonéticamente**, se pronuncian exactamente igual “HUMMER”, lo cual podría causar un riesgo de asociación, toda vez, que el consumidor le atribuya a los signos un origen empresarial común. **Ideológicamente**, giran sobre un elemento idéntico “HUMMER” que significa colibrí.

Sin embargo, pese a esa identidad, en un segundo análisis la ley otorga la posibilidad de que el signo se inscriba, si de acuerdo al principio de especialidad que regula el artículo 89 de la Ley de



rito lo permite porque los productos a proteger no son similares y tampoco se relacionan. En el caso de análisis, ha de tenerse presente que los productos que pretende proteger la marca propuesta, están relacionados con los productos de los signos inscritos. El hecho de que los distintivos inscritos protejan **“herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, y maquinillas de afeitarse”**, y la solicitada pretenda distinguir **“generadores de energía eléctrica, herramientas operadas eléctricamente, máquinas herramientas, compresores de aire, aparatos de limpieza de alta presión, bombas de agua”**, hace que estén relacionadas entre sí, ya que los productos de la marca propuesta están contenidos en los signos registrados, estos son de una misma naturaleza **“herramientas”**, que son utensilios necesarios para llevar a cabo un determinado trabajo, sean manuales o mecánicas (eléctricas). Las eléctricas a diferencia de las manuales lo único que generan es una ventaja de carácter mecánico, pero aparte de ello continúan siendo una herramienta, aspecto, que puede llevar a los consumidores a asociar que existe relación entre el signo solicitado **“HUMMER”** y los inscritos **“HUMMER (diseño)”** y **“HUMMER”**, como a creer que tienen el mismo origen empresarial. Abonado a que estos distintivos marcarios son iguales en su parte gráfica, fonética e ideológica, todo lo cual configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos que se expenden de coexistir los signos indicados.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica **“HUMMER”**, fundamentado en una falta de distintividad por la identidad con las marcas inscritas **“HUMMER (diseño)”** y **“HUMMER”**, propiedad de la empresa **HUNTER TOOLS U.S.A. CORP.**

Respecto a los agravios de la empresa apelante estos deben ser rechazados, toda vez que en el presente caso, el signo propuesto es semejante a los inscritos. Obsérvese que ambos tienen en su parte denominativa el término **“HUMMER”** y además protegen productos relacionados, lo cual puede llevar a un riesgo de confusión y asociación. Además, cabe indicar, que este Tribunal no comparte lo indicado por la sociedad recurrente en cuanto a la aplicación del **“principio de**



especialidad”, tomando en consideración que el signo solicitado y los inscritos se encuentran en clases diferentes. En este caso, si se aplica el principio mencionado en cuanto a los productos que se pretenden proteger con el distintivo propuesto y los que amparan las marcas registradas, se llega a determinar que están relacionados, ya que los de la pretendida como se dijo líneas atrás, están contenidos en la inscrita, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación entre estos es inevitable.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el **a quo** en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, ya que la marca cuya inscripción se requiere, generaría riesgo de confusión y asociación empresarial en el público consumidor, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

QUINTO. Consecuencia de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica **“HUMMER”** en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, treinta y nueve segundos del nueve de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica “**HUMMER**” en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suarez 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 UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**