



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0754-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “RENEGADE”

CRYSLER GROUP LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-1890)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 265-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSLER GROUP LLC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos once segundos del veintiuno de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de marzo de 2014, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSLER GROUP LLC**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **RENEGADE**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Automóviles, específicamente excluyendo motocicletas y vehículos de dos ruedas”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y seis minutos once segundos del veintiuno de agosto de dos mil quince, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSLER GROUP LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- RENEGADE bajo el número de registro 224280, desde el 15 de enero de 2013 y hasta el 15 de enero de 2023, para proteger y distinguir en clase 12:” *Vehículos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua; motos y motocicletas.*”

2)Acuerdo de Coexistencia de Marcas suscrito por las empresas **COVI GROUP LIMITED** y **CHRYSLER GROUP LLC**, aceptando que las partes permiten a cada una usar y registrar sus



marcas respectivas a través del mundo para sus respectivos productos y servicios de interés.(Ver folios 91 a 95).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**RENEGADE**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “**RENEGADE**” registro **224280**, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que las empresas pueden libremente llegar a un acuerdo de coexistencia y permitir que una solicitud de registro pueda inscribirse aún cuando exista una marca inscrita a nombre de una de esas empresas y tenga similitudes o sean idénticas, agrega que en este caso se está ante la clase 12 en donde muchas empresas dedicadas a la venta de vehículos y accesorios han firmado acuerdos a nivel mundial para dedicar sus productos a cierta rama de esa esfera para no afectar al tercero con quien ha firmado el acuerdo, señalando que su representada y Covi Group Limited han suscrito un acuerdo mundial y ha sido aceptado en muchos países ya que han limitado sus productos de tal forma que no se perjudiquen entre sí.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **CRYSLER GROUP LLC** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de



2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="402 1486 586 1522" style="text-align: center;">RENEGADE</p> <p data-bbox="191 1570 797 1766">En clase 12 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “Automóviles, específicamente excluyendo motocicletas y vehículos de dos ruedas”</p>	<p data-bbox="1036 1486 1219 1522" style="text-align: center;">RENEGADE</p> <p data-bbox="824 1570 1425 1713">En clase 12: ”Vehículos; aparatos para locomoción por tierra, aire o agua; motos y motocicletas.”</p>



Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca pues ambos signos presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, además de que protegen productos similares en la misma clase internacional.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) 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*”.

En cuanto a los agravios del apelante respecto al acuerdo de coexistencia de las marcas y con la cual pretende defender su solicitud, los mismos deben ser rechazados, ya que este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:



*“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, (...) hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni*



*siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico...”*

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad, además de la similitud entre los productos y servicios que protegen, lo cual producirá fácilmente que sean confundidos por el consumidor.

Y es que, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es ése precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado especial de la empresa **CRYSLER GROUP LLC** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y seis minutos once segundos del veintiuno de agosto de dos mil quince, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **CRYSLER GROUP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos once segundos del veintiuno de agosto de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo solicitado. 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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.