



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0795-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “JEEP RENEGADE”

CHRYSLER GROUP LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-1894)

Marcas y otros signos]

VOTO No. 385-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintiocho de abril del dos mil quince.

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-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHRYSLER GROUP LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1000 Crisler Drive, Ciudad Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de marzo del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor de negocios de la empresa **CHRYSLER GROUP LLC**, solicitó la inscripción del signo “**JEEP RENEGADE**” como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “automóviles, específicamente excluyendo motocicletas y vehículos de dos ruedas”, en **clase 12** de la



Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto supra, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **CHRYSLER GROUP LLC**, interpuso recurso de apelación, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiocho segundos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **COVI GROUP LIMITED**, se encuentran inscrita la marca de fábrica y de comercio “**RENEGADE**” bajo el registro número **224280** desde el 15 de enero del 2023, vigente hasta el 15 de enero del 2023, que protege “vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, motos y motocicletas”, en clase 12 Internacional. (Ver folios 89 a 90).



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 se está solicitando la inscripción de la marca fábrica “**JEEP RENEGADE**”, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folio 7, la marca de fábrica y de comercio “**RENEGADE**” inscrita bajo el registro número **224280**, propiedad de la empresa **COVI GROUP LIMITED**, la cual protege y distingue, en **clase 12** de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, motos y motocicletas”. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento.

La representación de la empresa recurrente presenta recurso de apelación el doce de setiembre del dos mil catorce ante el Registro de la Propiedad Industrial, contra la resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos, del dos de setiembre del dos mil catorce, sin expresar las razones de su inconformidad con lo resuelto. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del once de marzo del dos mil quince, la recurrente en escrito de agravios presentado ante esta instancia el veintisiete de marzo del dos mil quince, solicita: 1.- Analizar acuerdo de coexistencia y permitir que una solicitud de registro pueda inscribirse aun cuando exista una marca inscrita a nombre de una de las empresas y tenga similitudes o sean idénticas. 2.- **CHRYSLER GROUP LLC** 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. 3.- No existe posibilidad de riesgo de confusión. El acuerdo de coexistencia es totalmente legítimo. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.



CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso que se analiza, la marca de fábrica propuesta “**JEEP RENEGADE**” es denominativa, se compone de dos palabras en idioma inglés, “**JEEP**” y “**RENEGADE**”. Estos vocablos el propio solicitante como se observa a folio 1 del expediente los traduce del idioma inglés al español así: “**JEEP**” significa **todo terreno**, y “**RENEGADE**” **renegado**. Por su parte, la marcas inscrita, “**RENEGADE**” registro número **224280**, es denominativa, formada por una sola palabra “**RENEGADE**”, que traducida del idioma inglés al español significa **renegado**.

De lo anterior, vemos que entre la marca solicitada “**JEEP RENEGADE**” y el signo inscrito “**RENEGADE**”, hay más semejanzas que diferencias, toda vez, que del análisis global de los signos, se puede determinar que el término relevante y distintivo es el término “**RENEGADE**”, por lo que la marca registrada está incluida en la solicitada, siendo la única diferencia la palabra “**JEEP**” (en la propuesta), la misma es genérica en relación al producto a proteger, por consiguiente, no otorga la suficiente distintividad respecto a la registrada, situación que genera una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, ya que su pronuciación, escritura y conceptualización es semejante, lo cual produce un riesgo de confusión y de asociación respecto de la procedencia empresarial de cada uno de estos distintivos marcarios. La diferencia indicada “**JEEP RENEGADE**” y “**RENEGADE**” se torna insuficiente para evitar confusión en el consumidor.

Para determinar un riesgo de confusión es importante verificar de que se trata de signos semejantes, como es el caso, y que los productos que los mismos protegen son iguales o relacionados entre sí. Las marca registrada “**RENEGADE**” registro número **224280**, distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “**vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, motos y motocicletas**”. El signo que se solicita “**JEEP RENEGADE**” es para la protección de los siguientes productos: “**automóviles, específicamente excluyendo motocicletas y vehículos de dos ruedas**”, en la misma clase internacional. Este Tribunal considera que algunos de los productos que ampara el signo inscrito, específicamente, **vehículos, motos y motocicletas**”, respecto al producto que pretende



proteger la marca solicitada **“automóviles, específicamente excluyendo motocicletas y vehículos de dos ruedas”**, resultan iguales, por tratarse de una misma naturaleza **“vehículos”**. En este sentido los consumidores podrían creer de forma errónea que todas las marcas poseen un único origen empresarial por ejemplo (**COVI GROUP LIMITED**), que giran alrededor de la marca **“RENEGADE”**. De ahí que el signo propuesto **no** posee carga diferencial suficiente respecto al inscrito, por lo que los distintivos cotejados son similares, al punto de crear riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

En resumen, se concluye que los signos en conflicto no pueden coexistir en el comercio sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto a su procedencia empresarial, por lo que resulta aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, que ordena al cotejar las marcas, dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias. Por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto a los agravios presentados por la empresa recurrente, este Tribunal no puede acoger los mismos con relación al acuerdo de coexistencia de marcas, toda vez que como en reiteradas ocasiones se ha pronunciado el Tribunal Registral Administrativo, aún y cuando exista un acuerdo de coexistencia entre ambos titulares, esto no elimina la posibilidad de confusión que exista en perjuicio del consumidor. En el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, y el Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es 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. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.



Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema, “[...] 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, [...], 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. [...] sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor [...].”.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que lo alegado por la sociedad apelante en su escrito de agravios no se acoge, en este sentido, resulta importante recordar que la legislación marcaria lo que pretende cuando se registra una marca es que su titular tenga el derecho de explotar en exclusiva el signo que le pertenece, oponiéndose a que haga utilización del distintivo por cualquier tercero. Acceder a una petición como la que está planteando en su escrito de agravios el solicitante es transgredir la naturaleza misma del derecho marcario, pues, en la legislación se contemplan también procedimientos para que un tercero se pueda beneficiar de una marca, siempre y cuando utilice el procedimiento correspondiente, porque definitivamente el signo



debe ser asociado a una sola empresa o grupo empresarial consolidado que de garantía de la calidad de los productos a marcar.

Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca propuesta. Siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el **a quo**, y por ello 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 **CHRYSLER GROUP LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción de la marca de fábrica **“JEEP RENEGADE”**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso c) de su Reglamento.

QUINTO. 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 de 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 **CHRYSLER GROUP LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y dos segundos del dos de setiembre del dos mil catorce, la que en este



acto **se confirma**. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica “**JEEP RENEGADE**”, en clase 12 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.