



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0858-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica: TOWN & COUNTRY**

**FCA US LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-7575)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 422-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cinco minutos del veintitrés de junio del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, 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 **FCA US LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:25:26 horas del 20 de octubre del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el cinco de agosto del dos mil quince, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**TOWN & COUNTRY**” como marca de fábrica para proteger y distinguir “vehículos de motor”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 10:25:26 horas del 20 de octubre del 2015, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

**TERCERO.** Que el veintiséis de octubre del dos mil dieciséis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **FCA US LLLC.**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución referida, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 08:56:18 del 30 de octubre del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta el juez Vargas Jiménez; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

**1.-** Se solicita la inscripción del signo **TOWN & COUNTRY** en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger vehículos de automotor. (folio 1)



*Town & Country*

2.- Se encuentra inscrita la marca de fábrica en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege llantas y neumáticos para vehículos y partes para los mismos, protectores internos para llantas, protectores para neumáticos de llantas, material para parches para llantas, cubiertas para llantas, equipos para reparación de llantas, aros de rueda, aros de rueda de hule para llantas. (Ver folio 36)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre el signo inscrito y el solicitado, y que los productos se encuentran relacionados, deniega el registro pedido, fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta, **1.-** Que los productos de la marca solicitada y la marca inscrita, a pesar que se encuentran en la misma clase, se trata de productos diferentes. **2.-** El recurrente se siente gravemente agraviado porque presentó un acuerdo entre las empresas titulares de los signos en discusión y para el Registro de la Propiedad Industrial no fue razón jurídica suficiente para eliminar inadmisibilidades al signo solicitado. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a) sea



**por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Por las razones que se expondrán.

Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo **TOWN & COUNTRY** (solicitada) es denominativa formada por dos palabras **TOWN** y **COUNTRY** y por un símbolo “&”, ubicado en medio de las expresiones mencionada. La palabra **TOWN** significa “pueblo”, “ciudad”, “centro”, **COUNTRY** significa “país”, “patria”, “campo”, “región”, según lo indica a folio 1 el propio solicitante, el símbolo “&” se conoce en el ámbito comercial como la letra “y”. El signo

inscrito es mixto, se compone de dos palabras **TOWN** y **COUNTRY** escritas en una tipografía especial y por un símbolo que se encuentra en medio de los dos vocablos. El elemento central que concentra la aptitud distintiva es el elemento literal, sea, “**TOWN & COUNTRY**” (**PUEBLO Y PAIS**), ya que éstas palabras son las que el consumidor habrá de recordar a la hora de realizar su acto de consumo, y a través de ellas es que se referirá a los productos que desea consumir. Vemos, que el signo solicitado comparte la parte denominativa del signo solicitado, no así su tipografía, de manera que el componente distintivo que sobresale en ambos signos, hace que las marcas sean muy parecidas al grado de identidad



en los niveles gráfico y fonético. Sobre el cotejo ideológico, transmiten o evocan de forma inequívoca un mismo concepto, ello, en virtud del término **“TOWN & COUNTRY” (PUEBLO Y PAÍS)**, que comparten los signos confrontados, el cual tiene un significado claramente percibido por el consumidor promedio costarricense por el conocimiento del idioma inglés que se tiene en Costa Rica.

Conforme lo indicado, tenemos que el signo solicitado contiene el elemento preponderante del signo registrado, este hecho de que compartan el elemento **“TOWN & COUNTRY” (PUEBLO Y PAÍS)**, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos, lo que determina que, no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. Este peligro de confusión se agrava por el hecho que los productos de la solicitada vehículos de motor se relacionan entre los que se distinguen con la marca registrada llantas y neumáticos para vehículos y partes para los mismos, protectores internos para llantas, protectores para neumáticos de llantas, material para parches para llantas, cubiertas para llantas, equipos para reparación de llantas, aros de rueda, aros de rueda de hule para llantas, por lo que los productos de una y otra marca tienen conexión porque van dirigidos a los vehículos, y por ende tienen los mismos canales de distribución, puestos de venta (supermercados, almacenes o tiendas especializadas) y tipo de consumidor a que van destinados, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados y a los productos que se relacionan entre sí, impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el consumidor.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica fonética e ideológica con el ya registrado y sus productos se relacionan entre sí, existiendo conforme inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que



indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial.

De la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los servicios que protege la inscrita y la similitud existente entre los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, cuando en su alegato primero señala que los productos de la marca solicitada y la inscrita son distintos, pues de acuerdo a lo indicado líneas atrás no hay diferenciación suficiente entre éstos que permita el registro del distintivo marcario que se aspira registrar.

Por lo expuesto, se concluye, que el signo que pretende su registro incurre en las causales de inadmisibilidad del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De ahí, que considera este Tribunal que lo que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 de la Ley de Marcas citado, es la protección de la marca registrada dado que la solicitada está contenida en la registrada. Solo ese hecho atenta contra el principio de funcionalidad del signo marcario, evitando que la marca se distinga, se individualice de entre otras similares dentro del mercado.

En virtud de lo señalado anteriormente, y tomando en cuenta el segundo alegato que plantea la empresa recurrente, en cuanto a que se siente gravemente agraviado porque presentó un acuerdo entre las empresas titulares de los signos en discusión y que para el Registro no fue razón jurídica suficiente para eliminar las inadmisibilidades al signo solicitado el mismo no es procedente, esto debido a que 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 [...]” De ahí, que este órgano colegiado prohija las consideraciones legales advertidas por el Registro de la Propiedad Industrial a folio 23 del expediente.



En consecuencia, y de acuerdo a los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, no procede la inscripción del signo propuesto, ello, porque no debe registrarse el signo que genera un significativo riesgo de confusión, fundamentalmente por el derecho de individualización de sus productos y por el derecho del consumidor a no ser confundido. Por lo que al no encontrarse elementos que permitan discutir lo resuelto más allá de lo que presenta el expediente, este Tribunal considera que 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 **FCA US LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:25:26 horas del 20 de octubre del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“TOWN & COUNTRY”**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia 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 **FCA US LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:25:26 horas del 20 de octubre del 2015, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“TOWN & COUNTRY”**, 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 dejará 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*

*Carlos Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**