

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0405-TRA-PI**



**Solicitud de registro como marca del signo**

**FCA US LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-622)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0681-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa FCA US LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:11 horas del 24 de mayo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 24 de enero de 2017, la licenciada Vargas Uribe en su representación indicada, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir automóviles de cuatro ruedas diseñados especialmente para manejar en carreteras pavimentadas o para conducir tanto en carreteras pavimentadas como sin pavimentar, y partes de los mismos.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 11:37:11 horas del 24 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** El 6 de junio de 2017 la licenciada Vargas Uribe planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:23:01 horas del 13 de junio de 2017.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Covi Group Limited **RENEGADE**, registro


224280, vigente hasta el 15 de enero de 2023, para distinguir en clase 12 vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, motos y motocicletas (folio 12 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la registradora debe reconocer la notoriedad de la marca JEEP, y que dicho elemento crea diferencia entre los signos, que debe aplicarse el criterio de este Tribunal, voto 0376-2017 de EVOLTA / EVOLTA NEO, que hay un acuerdo de coexistencia mundial entre la solicitante y Covi Group Limited, y que de la visión de conjunto se deriva que los signos son diferenciables.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Analizado el signo solicitado versus la marca inscrita, los productos de uno y otro listado, así como los argumentos planteados por la apelante, considera este Tribunal que, en aplicación del marco de calificación que rige el tema de registro de signos distintivos, específicamente el artículo 7 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), debe confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita  | Signo solicitado  |
|---|---|
| <b>RENEGADE</b>   |   |
| Productos   | Productos   |
| Clase 12: vehículos, aparatos para locomoción por tierra, aire o agua, motos y motocicletas | Clase 12: automóviles de cuatro ruedas diseñados especialmente para manejar en carreteras pavimentadas o para conducir tanto en carreteras pavimentadas como sin pavimentar, y partes de los mismos |

Del cotejo se deriva que la marca inscrita está enteramente contenida en el signo solicitado, lo cual hace que haya un alto grado de similitud en los niveles gráfico puesto que el elemento denominativo se ve igual en ambos signos, fonético ya que al pronunciarse suenan muy similar, e ideológico porque transmiten la misma idea de “renegado”.

Además, los productos son idénticos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad.

De acuerdo a los argumentos planteados por la apelante para justificar una posible coexistencia registral, se indica lo siguiente:

Sobre el reconocimiento oficioso que pide la apelante respecto de la categoría de notoria para la marca JEEP, hace bien la registradora al resolver que *“En la constestación (sic) no se comprueba de manera fehaciente que la marca JEEP sea notoria en Costa Rica.”*, ya que la notoriedad es un aspecto de hecho que debe ser comprobado por quien lo alega, y no queda al arbitrio de lo que pueda o no conocer el funcionario que realiza la calificación del signo. Por lo anterior no es válido apelar a que el registrador debe de otorgar, por su conocimiento personal, la categoría de notoria a una marca, ya que de lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas se deriva

claramente el deber de que la notoriedad quede plenamente demostrada, por cualquier medio de prueba y de acuerdo a los criterios establecidos. Y respecto de la documentación aportada al expediente, consistente en material publicitario, de ella no se puede derivar el que la marca JEEP posea una preferencia entre los consumidores de frente a sus competidores, no existen elementos que permitan realizar una comparación y sin ella no se puede analizar si, en efecto, puede considerarse a la marca como notoria.

Ahora, sobre el acuerdo de coexistencia, ésta es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico marcario, el cual más bien se decanta por no permitir el registro de un signo confundible con uno anterior. El tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos previos de terceros, sino que la ecuación se completa con el deber que tiene la Administración Registral de prever una posible afectación al derecho que tiene el consumidor a recibir información adecuada y veraz, de acuerdo a lo estipulado por los artículos 46 de la Constitución Política y 1 de la Ley de Marcas. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

El Código Civil indica en su artículo 26, relacionado a la ejecución en Costa Rica de contratos celebrados en el extranjero:

La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República.

(subrayado nuestro)

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 627 de ese mismo cuerpo legal indica cuales son los requisitos que debe cumplir cualquier obligación para ser válida en Costa Rica:

Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable:

- 1.- Capacidad de parte de quien se obliga.
- 2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación.
- 3.- Causa justa.

(subrayado nuestro)

Y posteriormente deslinda los tipos de imposibilidad en el objeto que hacen a un contrato ineficaz en Costa Rica, artículo 631:

También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga.

La imposibilidad legal existe:

- 1.- Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la ley.
- 2.- Respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o las buenas costumbres.

(subrayado nuestro).

La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. El contrato que consta a partir del folio 5 del expediente principal podrá tener validez en otros países cuyos

sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén de que la renuncia de derechos que hace la empresa Covi Group Limited respecto de sus marcas inscritas en Costa Rica cae en el supuesto establecido por el artículo 18 del Código Civil:

La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

(subrayado nuestro).

En su jurisprudencia este Tribunal ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento o acuerdos de coexistencia no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

Considera la apelante que el acuerdo de marras impide que el consumidor se vea confundido. Ahora bien, ¿podrá ese acto jurídico resolver ese riesgo de confusión en el consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas, sean éstas físicas o jurídicas, que adquieren bienes, productos y/o servicios, los cuales identifican a través de las marcas que los distinguen.

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. El hecho que dos empresas que están dentro del comercio hayan resuelto su problema y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, no obstante que ambas protegen productos y servicios idénticos y relacionados, pudiendo ambas coexistir en el mercado, y consentir que así sea por medio de un acuerdo de coexistencia, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad y relación de productos y servicios, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger con la prohibición contenida en el numeral 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas, y que se basan 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 las marcas inscritas renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con un acuerdo de coexistencia que ni siquiera está regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos y servicios de esas empresas, y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas similares estén registradas, 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.

Así, no encuentra este Tribunal diferencia suficiente entre los signos, por su alta similitud y la identidad en los productos según se había explicado, que permita su coexistencia registral; y siendo que cada caso se analiza de acuerdo a su marco de calificación específico, no es de aplicación




automática lo resuelto por este Tribunal en casos anteriores, ya que lo pedido, los antecedentes y el marco legal varía en cada solicitud.

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa FCA US LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:11 horas del 24 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del  signo **RENEGADE**. 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**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortíz Mora**

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

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

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*