

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0232-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHEVROLET CAVALIER”

GENERAL MOTORS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-683)

Marcas y otros Signos

VOTO 0768-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de setiembre 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 **GENERAL MOTORS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 300 Renaissance Ceter, 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 09:32:25 del 4 de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veinticinco de enero del dos mil dieciséis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo “**CHEVROLET CAVALIER**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “automóviles”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 09:32:25 horas del 4 de abril del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, dado que 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.

TERCERO. Que el dieciocho de abril del dos mil dieciséis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **GENERAL MOTORS LLC**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 08:50:40 horas del 25 de abril del 2016, 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CAVALIER**” a nombre de la empresa **COMPAGNE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN**, bajo el registro número **131907**, desde el 6 de marzo del 2002, vigente hasta el 6 de marzo del 2022, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “neumáticos y cámaras de aire para

ruedas de vehículos, bandas de rondamiento para el recapado de neumáticos”. (Ver folios 11 y 12 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

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 con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega que, **1-** La palabra CHEVROLET crea diferencia respecto a la marca inscrita. **2.-** Tiene inscrita la marca CAVALIER desde 1982. **3.-** Que por un acuerdo mundial fue que se inscribió la marca CAVALIER de Michelin en Costa Rica.

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, tomando en cuenta el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, en el caso concreto examinada en su globalidad el signo que se pretende registrar “**CHEVROLET CAVALIER**”, es denominativo formado por dos palabras, **CHEVROLET** y **CAVALIER**. La marca inscrita es denominativa conformada por un solo vocablo, **CAVALIER**, siendo entonces éste el elemento concentrador de su aptitud distintiva. Por lo que el agravio primero planteado por la empresa recurrente, en cuanto a que **CHEVROLET** crea diferencia, no es admisible, porque el signo propuesto “**CHEVROLET CAVALIER**” resultaría confundible respecto a la inscrita “**CAVALIER**”, por cuanto ambos signos incluyen en su composición gramatical el elemento en común **CAVALIER**. Y con respecto al segundo agravio planteado, respecto a que tiene inscrita la marca **CAVALIER** desde el 10 de mayo de 1982, el mismo no es admisible, dado que a folio 51 del expediente 2016-0232-TRA-PI (legajo de apelación), consta que se encuentra caduca. En lo relativo al tercer agravio, que plantea la apelante, que por un acuerdo mundial fue que se inscribió la marca **CAVALIER** de Michelin en Costa Rica, el mismo no es admisible, en el sentido, que es un elemento que se valoró en su momento para otra solicitud, y que no tiene influencia en el registro que ahora se pide.

De acuerdo a lo anterior, el hecho que compartan el término **CAVALIER** podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado **CHEVROLET CAVALIER**, 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 o riesgo de asociación al público consumidor.

Así las cosas, del cotejo de los signos solicitado e inscrito, se tiene que los mismos presentan una similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que de conformidad con lo que dispone el numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existen más semejanzas que diferencias, lo que puede causar entre los consumidores riesgo de confusión y de asociación.

El riesgo de confusión y de asociación, se agrava por el hecho que los productos que protege la marca propuesta a saber, **automóviles**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y los que ampara la marca inscrita, sea, **neumáticos y cámaras de aire para ruedas de vehículos, bandas de rondamiento para el recapado de neumáticos**, en la misma clase, son productos relacionados entre sí, porque los productos que protege la inscrita son parte de los automóviles producto que pretende proteger el signo que se intenta registrar. De manera que los productos de uno y otro signo, en razón de que se relacionan entre sí, podrían sustancialmente compartir los mismos canales de comercialización, puesto de venta y tipo de consumidor a quien van dirigidos, sin que este pueda diferenciar el origen empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, considera este Tribunal que al estar frente a signos similares y además, siendo que los productos se relacionan entre sí, el consumidor podría caer en riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. Ley de Marcas), y hasta de asociación (Art. 8 inciso b. de la Ley de Marcas), y ello impide que el Registro de la Propiedad Industrial pueda inscribir el signo solicitado. De ahí, que considera este Tribunal que la administración registral debe velar a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas citada, es la protección de los signos registrados dada que la solicitada está contenida en éstos. 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.

De lo indicado, los signos cotejados no son los suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado. En consecuencia, 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 **GENERAL MOTORS LLC**, en contra de la resolución final

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:25 horas del 4 de abril del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CHEVROLET CAVALIER”, 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 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 09:32:25 horas del 4 de abril del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CHEVROLET CAVALIER”, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

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

