



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0091-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “HELLCAT”

FCA US LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-152)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0912-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del 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 actual en 1000, Chrysler Driver, Ciudad de Auburn Hills, Estado de Michigan 48326, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 11:52:23 horas del 14 de diciembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el siete de enero del dos mil quince, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficio de la empresa **FCA US LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo: “**HELLCAT**”, como marca de fábrica para proteger y distinguir, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Vehículos de motor y partes de los mismos, motores (de combustión interna) para vehículos de motor y partes de los mismos”.



SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días catorce, quince, y dieciséis de abril del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número setenta y uno, setenta y dos y setenta y tres, y dentro del plazo, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **CATERPILLAR INC**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio 2015, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HELLCAT**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **FCA US LLC**, tramitada bajo el expediente número **2015-152**, alegando que su representada tiene inscrito los siguientes registros: CAT, registro 17524, CAT, registro 17525, CAT (diseño), registro 80524, CAT, registro 163291, CAT, registro 163289, CAT, registro 163286, CAT, registro 161886, CAT, registro 177431, CAT, registro 175007. Además, aduce que la marca CAT es una marca notoria a nivel nacional e internacional, la misma debe ser objeto de protección especial que establece nuestra legislación, a fin de que terceras personas no se aprovechen del buen nombre, éxito y valor comercial con el que su representada ha logrado posicionarlas en el mercado, con una antigüedad de más de 60 años. Indica que una clara similitud entre ambos signos a nivel gráfico, fonético y conceptual, es menester conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, analizar si los productos que ambas marcas distinguen son totalmente diferentes al punto que se puedan asociar.

TERCERO. En virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa **CATERPILLAR INC**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HELLCAT**” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **FCA US LLC**, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 10:46:21 horas del 6 de julio del 2015, dio traslado de la oposición al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución a efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas que estime conveniente. Dicha resolución fue contestada el 14 de setiembre del 2015, por la representación de la empresa solicitante alegando que los productos de la marca solicitada, aún, siendo de clase 12, tienen una fácil identificación, ya que la marca CAT se caracteriza precisamente por



aparatos de grandes dimensiones, como tractores y vagones grandes, en tanto, que su representada lo que pretende proteger son vehículos automotores entre otros, que no se utilizan en el campo de acción que los que han caracterizado siempre a la empresa CATERPILLAR INC. La marca solicitada contiene el prefijo HELL es la parte tónica dominante de la marca HELLCAT de este monosílabo. Entre la marca CAT y HELLCAT no hay similitudes de grado tal que pongan en riesgo a los consumidores.

CUARTO. Mediante resolución final de las 11:52:23 horas del 14 de diciembre del 2015 , el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara con lugar la oposición planteada por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CATERPILLAR INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca **HELLCAT**, clase 12 internacional, solicitada por Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de **FCA US LLC**, la cual deniega. [...]”, que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de diciembre del dos mil quince, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **FCA US LLLC**, interpuso recurso de apelación, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 09:04:22 horas del 19 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Se determina que la marca de fábrica CAT de la empresa CARTEPILLAR INC, es notoria. (Ver folios 51 al 66, correspondiente a copias certificadas notarialmente de la resolución Voto N° 095-2010 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil diez).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **CATERPILLAR INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **CAT**, registro número **17524**, desde el 11 de febrero de 1956, vigente hasta el 11 de febrero del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Vagones de volteo, tractores de ruedas combinados con vagones de volteo, unidades para trillar, acarrear y voltear, niveladores, escarifica, raspadores, desgarradores, controlados con fuerza y a mano, tractores, repuestos y herramientas de servicios para estos.” (Ver folio 8, legajo de apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **CATERPILLAR INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **CATERPILLAR**, registro número **17525**, desde el 11 de febrero de 1956, vigente hasta el 11 de febrero del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “vagones de volteo, tractores de rueda combinados con vagones de volteo y partes estructurales para estos”. (Ver folio 9, legajo de apelación).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa

CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica



(diseño),



registro número **80524**, desde el 6 de agosto de 1992, vigente hasta el 6 de agosto del 2022, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos y motores de combustión interna para el acarreo y manejo de materiales y tierras, tractores y motores para los mismos y partes para los anteriores” (Ver folio 10 y 11, legajo de apelación).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica (diseño), registro número **163291**, desde el 20 de octubre del 2006, vigente hasta el 20 de octubre del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Motores para vehículos, a saber, camiones articulados, camiones para uso fuera de carretera; camiones para minas subterráneas, locomotoras; tractores agrícolas, segadoras (vehículos), camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos.” (Ver folio 12 y 13, legajo de apelación).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica (diseño), registro número **163289**, desde el 20 de octubre del 2006, vigente hasta el 20 de octubre del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Motores para vehículos, a saber, camiones articulados, camiones para minas subterráneas, locomotoras, tractores agrícolas, segadoras, camiones montacargas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos ”. (Ver folios 14 y 15, legajo de apelación).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica (diseño), registro número **163286**, desde el 20 de octubre del 2006, vigente hasta el 20 de octubre del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Vehículos para mover tierra, acondicionamientos de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea tractores para uso fuera de carretera, montacargas de combustión interna, montacargas eléctricos, cargadores de paletas manuales, locomotoras, tractores agrícolas, segadoras, embaladoras (vehículo), segadoras y acondicionadoras de disco (vehículo), segadoras y acondicionadoras de hoz, acumuladores de pacas y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para todos los anteriores, repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores, transmisiones para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos ”. (Ver folios 16 y 17, legajo de apelación).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica (diseño), registro número **161886**, desde el 31 de agosto del 2006, vigente hasta el 31 de agosto del 2016, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “Vehículos para mover tierra, acondicionamiento de tierra y manejo de materiales, a saber, camiones articulados, camiones para circular fuera de autopistas, camiones para minería subterránea, tractores para uso fuera de carretera; montacargas de combustión interna; montacargas eléctricos; cargados de paletas eléctricas; cargadores de paletas manuales; locomotoras; tractores agrícolas; segadoras; embaladoras, segadoras y acondicionadoras de disco, segadoras y acondicionadoras de hoz; acumuladores de pacas y repuestos estructurales, para reparación y



reemplazo para todos los anteriores, repuestos estructurales, para reparación y reemplazo para motores de todos los vehículos anteriores, transmisiones para vehículos terrestres y repuestos estructurales, para reparación y reemplazo de los mismos”. (Ver folios 18 y 19, legajo de apelación).

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica (diseño), registro número **177431**, desde el 4 de julio del 2008, vigente hasta el 4 de julio del 2018, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; tractores y motores para tractores; camiones para transportar y vagones para remolques, chasis para vehículos, neumáticos para ruedas de vehículos; llantas; vías o pistas para vehículos; camiones; camiones de volcar; vehículos terrestres que incorporan cargar, compactar, colocar tubos y aparatos niveladores; válvulas para neumáticos, muflas, tapas para emisiones; silenciadores, radiadores y tapas para radiadores, circuitos hidráulicos y adaptadores hidráulicos; acoplamientos, bombas de aire; bocinas, espejos, guardabarros, solapas para barro, rociadores para guardabarros; asientos y cinturones de seguridad; limpiaparabrisas y cuchillas para limpiaparabrisas; aparatos antideslizantes; cadenas antideslizantes, frenos para vehículos, forros de frenos para vehículos; economizadores de combustible, gases de combustión, aparatos hidráulicos para vehículos terrestres; cobertores para vehículos; partes y accesorios para todos los productos antes dichos; partes y accesorios incluidos en la clase 12 para vehículos terrestres, maquinaria agrícola y máquinas para movimientos de tierra, principalmente: manivelas, árboles de levas, máquinas generadoras de poder, rodamientos, barras, lineadores, transmisiones para vehículos terrestres, y partes estructurales, de reparación y repuestos para los mismos.” (Ver folios 20 y 21, legajo de apelación).

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa



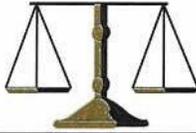
CAT

CATERPILLAR INC, se encuentra inscrita la marca de fábrica , registro número **175007**, desde el 23 de mayo de 2008, vigente hasta el 23 de mayo del 2018, la cual protege y distingue en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, “vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, vehículos para movimientos de tierra, acondicionamiento de terrenos, construcción, manejo de materiales, minería, pavimentación, agricultura y silvicultura; caretilas elevadoras; plataformas elevadoras; locomotoras; tractores para agricultura; motores para vehículos terrestres; órganos de transmisión para vehículos terrestres; partes estructurales, repuestos y partes para reparar todos los productos antes descritos” (Ver folio 22, legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las horas del 11:52:23 horas del 14 de diciembre del 2015, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **CATERPILLAR INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**HELLCAT**”, en clase 12 internacional solicitada por la representación de la empresa **FCA US LLC**, la cual se deniega, por considerar que el signo solicitado incurre en la prohibición del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios, argumenta, **1.-** Traducción hecha por el Registro de la Propiedad Industrial no es la correcta, por haber dividido la marca, siendo que la traducción correcta es bruja, harpía. (Ver folio 29 del legajo de apelación). **2.-** Que Caterpillar significa oruga, y entre oruga y harpía y harpía y bruja, hay mucha diferencia. Las marcas CAT que propone el opositor, evidentemente se derivan de



Caterpillar, y así lo reconocen los consumidores. **3.-** El consumidor de estos productos es especializado y no se confundirá por su conocimiento calificado. **4.-** Los canales de comercialización son diferentes. **5.-** Las marcas pueden coexistir pacíficamente. **6.-** Reclama inconsistencia en el otorgamiento de prórroga solicitada ante este Tribunal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo análisis, la parte oponente alegó la notoriedad de la marca “CAT” como medio de defensa a efecto de impedir la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HELLCAT” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **FCA US LLC**, aportando con prueba copia certificada notarialmente de la resolución Voto N° 095-2010 de las nueve horas y cinco minutos del primero de febrero del dos mil diez, emitida por este Tribunal, en la que se fundamentó el Registro de la Propiedad Industrial para acreditar la notoriedad alegada. En dicha resolución, este Tribunal estableció en lo conducente lo siguiente:

“[...] De los documentos aportados como prueba, este Tribunal constata que las marcas “CAT” se encuentran inscritas en Costa Rica y en diferentes países del mundo como “THE CAT RENTAL STORE”, protegiendo productos y servicios en general de maquinaria pesada tal como vagones, tractores, toda clase de vehículos y motores de combustión para mover tierra, para el acondicionamiento, acarreo y manejo de materiales y tierras, montacargas y repuestos estructurales, así como repuestos partes, y accesorios de los mismos. De hecho, en nuestro país es común escuchar el término “amarillo caterpillar” para referirse a un tono especial del color amarillo, que se asocia comúnmente a esta marca y tipo de maquinaria y ello es el producto de todo un esfuerzo de difusión y propaganda de la marca, que a través de los años ha realizado la empresa Caterpillar Inc., resultando evidente el aprovechamiento que del mismo pretende la empresa solicitante.

Es así como este Tribunal a través de la prueba aportada, ha podido determinar que la marca CAT no solo ha dejado demostrada su antigüedad y exclusividad en el mercado,



pues el Registro Marcario de más vieja data lo fue en el año 1956, sino también su notoriedad, lo que le permite aún más reclamar su signo y a impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, lo que conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas, permite al operador jurídico determinar la notoriedad de la marca opuesta, pudiendo el recurrente por lo consiguiente, oponerse a la inscripción de la marca solicitada por la empresa REPUESTOS EL PEAJE NARANJO, SOCIEDAD ANÓNIMA. Así las cosas, todos estos elementos llevan claramente a este Tribunal a acoger los agravios expuestos por el apelante en ese sentido y como tal, debe otorgársele la protección que por esa condición le confiere la normativa marcaria.”

De la jurisprudencia trascrita, se debe tener presente la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de la Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras incluyó la Ley N° 8362 que entró en vigencia el 25 de abril de 2008. Siendo, que el artículo 44 de la citada ley, en lo que respecta a las marcas notorias, en lo conducente dispone:

“Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título. La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o



traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. [...].”

Consecuencia de la jurisprudencia, de la Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, y artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la prueba que presenta la opositora para impedir que se inscriba la solicitud de la marca de fábrica “**HELLCAT**” es procedente, en el tanto que este Tribunal consideró en la resolución Voto N° 095-2010, que su marca “**CAT**” es notoria en Costa Rica.

En virtud de lo expuesto, lo que procede es realizar el cotejo de los signos, pues el hecho que la marca de la oponente sea notoria no elimina lo estipulado en el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, cual es el llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito, visual, auditivo o conceptual, que puedan provocar o llevar al público consumidor y a sus competidores a un riesgo de confusión y aun riesgo de asociación empresarial.

Del cotejo de las marcas inscritas “**CAT (diseño)**” y “**CAT**”, y el signo solicitado “**HELLCAT**”, puede observarse que el término “**CAT**” de las inscritas está contenido en la solicitada, por lo que la marca propuesta resulta confundible respecto de los distintivos marcarios registrados, dado que ambos signos incluyen en su composición gramatical un elemento en común como es la partícula “**CAT**”. El que compartan el vocablo “**CAT**” podría inducir a los consumidores a creer que la marca “**HELLCAT**” a registrar constituye una



extensión de las marcas inscritas o bien podría pensar que existe 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 inscritos y solicitado se tiene que los mismos presentan una similitud gráfica, fonética e ideológica, en virtud del elemento en común que comparten, 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 empresarial.

El riesgo de confusión y de asociación, se agrava por el hecho que los productos que protege la marca propuesta a saber, **vehículos de motor y partes de los mismos, motores (de combustión interna) para vehículos de motor y partes de los mismos**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y los que amparan los registros inscritos, sea, **vehículos, aparatos de locomoción terrestre, área o acuática, tractores y motores para tractores, camiones para transportar y vagones para remolques**, en la misma clase 12, están relacionados, por lo que la protección va dirigida a todo tipo de **-vehículos-** sin que se diferencie si trata de vehículos de carga pesada o vehículos de transporte, por lo que podríamos decir, que los productos de uno y otros signos se relacionan entre sí, de ahí, que compartirían los mismos canales de comercialización, puestos de ventas y tipo de consumidor al que van destinados, sin que este pueda diferenciar el origen empresarial. Y tomando en cuenta que la marca “CAT” es notoria, el cotejo debe ser más riguroso evitándose la **dilución marcaría**.

De conformidad con lo expuesto, vale enfatizar, que el signo solicitado “**HELLCAT**” no solo resulta gráfica, fonética e ideológicamente, semejante a los registros inscritos “**CAT (diseño)**” y “**CAT**”, (Ver el Considerando Primero, correspondiente a los hechos probados del 2 al 10), sino que éste intenta la protección de productos que se relacionan con los productos que tales registros marcarios protegen. Por lo que, en relación al quinto agravio que presenta la parte solicitante, en cuanto a que las marcas pueden coexistir pacíficamente, no es admisible, porque

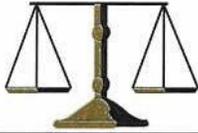


como se señaló líneas atrás, los signos en conflicto resultan semejantes desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, en razón del elemento en común que comparten, y además protegen productos que se relacionan entre sí.

En relación al primer agravio que presenta el recurrente respecto a que la traducción hecha por el Registro de la Propiedad Industrial no es la correcta, por haber dividido la marca, siendo que la traducción correcta es bruja, harpía; el mismo no es admisible, por cuanto considera este Tribunal, que el público consumidor, al tener los signos registrados y la marca solicitada frente a sus ojos no intentará realizar una ilación sobre la traducción de las denominaciones **HELLCAT** y **CAT**. No obstante, lo que éste si va a visualizar de inmediato, es que los signos se asemejan en el término “**CAT**”. Asimismo, el segundo agravio que presenta el recurrente en cuanto a que Caterpillar significa oruga, y entre oruga y harpía y harpía y bruja, hay mucha diferencia, tampoco es admisible, ya que como ocurre en el primer agravio, el consumidor en este caso, no se va a detener a precisar sobre el significado de cada denominación, por el contrario, lo que recordará su mente es que las marcas en discusión comparten el elemento “**CAT**”-

Considera este Tribunal que el tercer agravio que plantea el apelante, en cuanto a que el consumidor de estos productos es especializado y no se confundirá por su conocimiento calificado, es necesario aclarar, que como se señaló en párrafos anteriores, los signos resultan semejantes y los productos se encuentran relacionados, ya que la protección va destinada a vehículos, sin importar si son vehículos de carga pesada o vehículos de transporte, lo que genera una gran posibilidad que los consumidores asocien los orígenes empresariales de los titulares de los signos, permitiendo el aprovechamiento de la fama de la marca inscrita y ocasionando la dilución de la marca en el mercado, lo cual no admite este Tribunal

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el cuarto agravio, que expone el apelante, en el que argumenta que los canales de comercialización son diferentes, el mismo no es admisible, ya que los productos del signo solicitado al estar relacionados con los de las marcas inscritas, estos



comparten canales de comercialización, puestos de ventas, distribución y destino, por lo que el riesgo de confusión y de asociación se intensifica.

Finalmente, en el sexto agravio, el recurrente reclama inconsistencias en el otorgamiento de prórroga solicitada, el mismo no es admisible, pues si se observa a folio 59 y 60 del legajo de apelación, el Tribunal Registral Administrativo mediante resolución dictada a las diez horas quince minutos del veintisiete de junio subsanó la endeblez cometida. Nótese, que a folio 60 referido indica: “[...] Se declara con lugar el recurso de revocatoria establecido por FCU US LLC, y se deja sin efecto el punto primero de la resolución de las 8:30 horas del 3 de junio de 2016. **Se otorga en consecuencia a las partes una prórroga más, del plazo (ya prorrogado)** de la audiencia de quince días, de conformidad con el artículo 258 inciso 3° de la Ley General de la Administración Pública y con fundamento en el principio del informalismo a favor del administrado que debe orientar el procedimiento administrativo, de **TRES DÍAS HABILES**, contados a partir del día hábil siguiente al de recibo de la presente resolución, en lo demás se deja incólume la resolución”. (es copia del original). Por consiguiente, no hay inconsistencia alguna en el sentido que la prórroga fue concedida de conformidad con el artículo 258 inciso 3° de la citada ley.

De conformidad con los argumentos expuestos, se estima que la marca solicitada no cuenta con una diferencia sustancial que otorgue distintividad frente a los signos oponentes, de ahí que no se puede dejar de lado, lo prescrito en el numeral 8° incisos a), b) y e) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que se refieren respectivamente al riesgo de confusión, riesgo de asociación y notoriedad de las marcas que gozan de derechos ante terceros; esto precisamente con el fin de evitar una situación de la dilución de la marca notoria.

Así las cosas, 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 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 11:52:23 horas del 14 de diciembre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HELLCAL” 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 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 Industria a las 11:52:23 horas del 14 de diciembre del 2015, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HELLCAL” 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TNR. 00.41.33

MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TNR: 00.43.97