



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0034-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GMB (diseño)

Marcas y otros signos

GMB Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5057-2010)

VOTO N° 1119-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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 GMB Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del nueve de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de junio de dos mil diez, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa GMB Corporation, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo

en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir soportes para vehículos terrestres y máquinas, uniones universales para vehículos terrestres, partes de transmisiones para vehículos terrestres, partes de volantes para vehículos terrestres, partes de suspensiones para vehículos terrestres, bombas de agua para motores de vehículos terrestres, embragues de enfriamiento para motores de vehículos terrestres.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del nueve de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, la representación de la empresa GMB Corporation planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 1- Mediante la certificación visible a folio 13 del expediente, se comprueba que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **GMC**, a nombre de la empresa General Motors Corporation, bajo el N° 56210, vigente hasta el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 12 de la nomenclatura internacional camiones, buses y casas

móviles y sus partes. **2-** Igualmente, y por certificación que consta en el folio 15 del presente expediente, se tiene por probado el registro del nombre comercial **GMB Grupo Motores Británicos**, a nombre de la empresa Grupo de Motores Británicos GMB S.A., número 158760, inscrita desde el veinticinco de mayo de dos mil seis, y que hace distinguir un establecimiento comercial y sus subsidiarias, dedicado a la venta de motores, ubicado en San José, La Uruca, detrás de la ladrillera.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 en un caso e identidad en el otro entre los signos inscritos y el solicitado, además de identidad y relación tanto entre los productos como en el giro comercial, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que su marca es diferente a GMC, GMB Motores Británicos y a EIH , lo cual permite la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca

GMC	GMB Grupo Motores Británicos	GMB
Productos	Establecimiento	Productos
Clase 12: camiones, buses y casas móviles y sus partes	Dedicado a la venta de motores, ubicado en San José, La Uruca, detrás de la ladrillera	Clase 12: soportes para vehículos terrestres y máquinas, uniones universales para vehículos terrestres, partes de transmisiones para vehículos terrestres, partes de volantes para vehículos terrestres, partes de suspensiones para vehículos terrestres, bombas de agua para motores de vehículos terrestres, embragues de enfriamiento para motores de vehículos terrestres

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

Si bien el signo solicitado presenta un diseño en la forma de presentar sus letras, dicho diseño no va más allá de ser un engrosamiento de sus líneas, por lo que en realidad no se considera

que añada mayor aptitud distintiva al conjunto, el cual finalmente será percibido por el consumidor por las letras que lo conforman y no por el diseño que éstas presentan. En dicho sentido, y atendiendo a una comparación gráfica, vemos como las letras que componen al signo solicitado tan solo difieren de una respecto de la marca registrada; y cotejado con el nombre comercial vemos como está plenamente contenido en éste. Por ello es que en este nivel existe por un lado similitud y por otro identidad. La similitud de las letras apuntadas hace que a nivel fonético también haya un alto grado de parecido, el hecho de que los signos estén constituidos únicamente por letras consonantes impone al consumidor a llamarlas por el nombre de sus letras y no por el sonido que produce el conjunto, el cual es impronunciable, por ello es que al decirse ge eme ce y ge eme be hay mucha semejanza en el sonido, el cual, en el caso del nombre comercial, es más bien idéntico. Por carecer los signos bajo cotejo de contenido ideológico se deja de lado tal comparación.

Apuntada la semejanza entre los signos, tan solo ha de indicarse que los productos son iguales y están relacionados, la marca que se pide registrar lo es para distinguir repuestos para vehículos, lo cual es lo mismo que partes para camión, buses y casas móviles que ya distingue la marca registrada, y si el giro comercial de la empresa distinguida con el nombre comercial tiene que ver con la venta de motores, éstos están altamente relacionados al tema de los repuestos automotrices.

La similitud entre los signos cotejados, aunado a la relación entre los productos y giro comercial antes dichos, impide el registro solicitado, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa GMB Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintinueve minutos, cuarenta y seis segundos del nueve de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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