

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0623- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “SONIC”

RENAULT SAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-3777)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1328-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa **RENAULT S.A.S**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 92100 Boulogne- Billancourt, Drancia en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticuatro minutos cincuenta segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de abril de dos mil once, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **GENERAL MOTORS LLC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio SONIC en clase 12 internacional para proteger y distinguir “Automóviles.”



SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, en su calidad de presidente con facultades de apoderado especial de la sociedad **RENAULT S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas veinticuatro minutos cincuenta segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por MANUEL E. PERALTA VOLIO, apoderado especial de la empresa RENAULT SAS, contra la solicitud de inscripción de la marca “SONIC”, en clase 12 internacional; presentada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado de GENERAL MOTORS LLC, la cual se acoge...*”

TERCERO. Que el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la sociedad **RENAULT S.A.S**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veinticuatro minutos cincuenta segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a nombre de **RENAULT S.A.S** (Ver folios 44 a 45 del expediente administrativo)



1) **SCENIC**, bajo el registro número 99891, para proteger en clases 12 internacional: “Vehículos automotores y vehículos automotores de tierra”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por el apoderado de la compañía **RENAULT S.A.S.**, al considerar que realizado el cotejo marcario, se determina que la marca solicitada distingue “Automóviles” y la marca registrada **SCENIC** distingue “Vehículos automotores y vehículos automotores de tierra”, que son los mismos productos, lo que pasa con este tipo de productos es que no se puede dar una confusión directa pues el consumidor al realizar este tipo de compra se informa más y ya tiene una idea de la marca que quiere distinguir, sobre todo de las casas matrices, como lo son la **GENERAL MOTORS LLC** y **RENAULT S.A.S.**, por lo que es ilógico que se pueda dar algún tipo de confusión entre un Chevrolet Sonic y un Renault Scenic, ni siquiera se puede pensar en asociación empresarial, siendo que desde la perspectiva de los productos a distinguir no es posible causar riesgo de confusión.

Por su parte el apelante representante de la compañía **RENAULT S.A.S.**, indica que es claro que el distintivo que pretende registrar el solicitante no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber, originalidad, novedad y distintividad, pues existen muy pocas diferencias con la marca inscrita por su representada, agrega que en este caso el solicitante ha tomado la marca de su representada y le ha hecho unas modificaciones mínimas, las cuales no le impregnan las suficientes diferencias que son necesarias para no confundir al público consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **RENAULT S.A.S.**, y a efecto de resolver

su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO

SONIC

Automóviles

SIGNO INSCRITO Oponente

SCENIC

Vehículos automotores y vehículos automotores de tierra.

Siendo de tipo Denominativo el signo solicitado y el inscrito, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente, en este escenario no se observan elementos que hagan posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda diferenciarlas, por el tipo de bien que se protege como en el caso analizado “vehículos”, situación que le da distintividad a la marca solicitada. Considera este Tribunal que en este sentido podrán coexistir en el mercado y el público las percibirá como de diferente origen empresarial, nótese que gráficamente el signo registrado tiene en común la sílaba agregada CE, la cual le brinda suficiente distintividad frente al signo registrado, por lo que analizados en un todo, se puede concebir la coexistencia registral

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la sociedad **RENAULT S.A.S**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticuatro minutos cincuenta segundos del veintidós de mayo de dos mil doce.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal por mayoría declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la sociedad **RENAULT S.A.S**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veinticuatro minutos cincuenta segundos del veintidós de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, acogiéndose la inscripción del signo solicitado. El Juez Arguedas Pérez salva el voto. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO

Redacta el Juez Arguedas Pérez;

He discrepado del Voto de Mayoría de mis compañeros Jueces, así como del criterio del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que existen fundamentos legales suficientes para revocar la Resolución que ha sido apelada.

El punto focal consiste en determinar si la marca SONIC por si sola contiene un nivel de distintividad y especialidad, que le permita lograr la ventaja de su registro marcario; y si la Oposición que ha hecho la empresa Titular de la marca SCENIC, contiene un fundamento sólido y convincente.

Se evidencia que el análisis y cotejo que hizo el Registrador fue suficiente para la tramitación, ya que permitió la publicación del Edicto, abriendo la posibilidad para que los terceros ejercieran sus derechos, como en efecto ocurrió.

En opinión del suscrito esa calificación inicial debió ser más rigurosa y puntual, sin que eso significare una herramienta tajante que no permitiera el ingreso a valoraciones, apreciaciones e interpretaciones de forma amplia. El Registrador debe ser garante de la expresión del legislador, y debe procurar en defensa de los Derechos Marcarios que se tutele no solo aquellos principios, sino los que sean derivados de quienes tengan Marcas inscritas.

Del cotejo hecho de los signos en conflicto, en opinión del suscrito, se concluye que tiene una similitud gráfica y fonética casi total, y que estamos en presencia de productos similares.

No se comparte el criterio del Registrador, cuando aun aceptando la similitud en las Marcas, le abona suficiente especialidad a la Sílabas CE, para que haya una diferenciación visual, incluyendo la etimología, traducción o interpretaciones de ambas palabras.

Es lo cierto que hay que hacer un gran esfuerzo para encontrar las distancias entre ambos signos, cuando para encontrar las similitudes el empeño es casi que natural.

Discrepo también en la atribución secundaria del valor de la marca, cuando relaciona ambas marcas como supeditadas a las marcas principales de los titulares fabricantes. La marca, para los efectos del trámite de inscripción, no puede tener esa condición de accesoriedad, ni tampoco evidenciar en el proceso marcario esa designación. Ese es un tema de orden estrictamente individual de cada titular y obedecerá a razones de estrategia empresarial y de posicionamiento en el mercado.

Concluyo diciendo que el enfoque en este caso no puede ser la eventual confusión para los consumidores; sino en la declinación que hace el Registrador de la calificación inicial por las similitudes evidentes entre ambos signos.

Por lo anterior, considero que debe declararse CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por RENAULT S.A., debiendo revocarse la Resolución de las 12:24 horas del 22 de mayo del 2012, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para finalmente rechazar la inscripción de la marca “SONIC” del titular GENERAL MOTORS LLC, en clase 12.

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.