



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0316-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “SAHARA”

FCA US LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10862-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0854-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa FCA US LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estados de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hill, Estado de Michigan 48326, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:31 horas, del 13 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de noviembre de 2015, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa FCA US LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estados de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1000 Chrysler Drive, Ciudad de Auburn Hill, Estado de Michigan 48326, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “SAHARA” en clase 12 Internacional, para



proteger y distinguir: “*Vehículos de motor y partes de los mismos*”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 14:50:31 horas, del 13 de mayo de 2016, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* ...”.

CUARTO. Inconforme con el dictado de la resolución mencionada el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado de la empresa FCA US LLC., interpuso para el 31 de mayo de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 08:53:33 horas, del 6 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

SEXTO. A la sustanciación 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de Ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:

- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Giuseppe Clemente Piconne, cédula de residencia 186200273406 tiene inscrita la marca de comercio



“ZAHARA” registro 227413, en clase 12 internacional, desde el 7 de junio del 2013 y vigencia al 7 de junio de 2023. (v.f 14 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SAHARA” para la clase 12 de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la compañía FCA US LLC., en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “ZAHARA” en clase 12 internacional, propiedad del señor Giuseppe Clemente Piconne. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Por lo que, ante el inminente riesgo de confusión que podría generar en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando no solo el derecho de elección del consumidor, sino que, además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, en consecuencia, trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa FCA US LLC., dentro de su escrito de agravios manifestó que el signo solicitado por su mandante tiene elementos que las hacen distinguirse y no causarían confusión en el consumidor, aunado a que los productos que pretenden comercializar su representada corresponden a una mínima parte de la clase 12 internacional, aplicando el Registro de manera incorrecta la Ley de Marcas en este sentido. Agrega, que la marca inscrita no es conocida en el país y que hasta lo que ha podido comprobar su mandante tampoco se están vendiendo dichos productos en Costa Rica, por lo que no podría existir



confusión para el consumidor. Para dichos efectos incorpora como sustento base de sus argumentaciones jurisprudencia dictada por la Oficina de Marcas, resolución 5620 de las 9 horas 35 minutos del 9 de octubre del 2000. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la continuación del trámite de la solicitud presentada por su mandante.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las



denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica “SAHARA”, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con el signo inscrito “ZAHARA” que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre los signos contrapuestos “SAHARA” y “ZAHARA” gramaticalmente la única diferencia se encuentra constreñida en la terminación “Z” que contiene



el signo inscrito, lo cual no le proporciona a la denominación el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones identidad dentro de su estructura gráfica, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético.

Respecto a su connotación ideológica es importante señalar que si bien entre los signos cotejados la palabra “SAHARA” cuenta con un significado y el termino “ZAHARA” es una expresión de fantasía. En este sentido, no podríamos obviar, que la similitud contenida entre ellas inducirá a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión con respecto a ellas, ya que pese a la utilización de la letra “S” en el signo propuesto hace que evoque la misma idea o concepto contenido en el signo inscrito, por lo que el consumidor podría asociarlos como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión sobre el producto y su origen empresarial. Máxime, que tal y como se analizó en el párrafo anterior a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán como si fuese la misma.

Otro aspecto a considerar, es que los signos cotejados “SAHARA” y “ZAHARA” no solo se encuentran dentro de la misma clase 12 de la nomenclatura internacional, sino que, además pretenden la protección y comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil (automotriz), y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable, por lo que no lleva razón el recurrente en sus agravios.

Respecto de la jurisprudencia apuntada por el recurrente cabe advertir por este Tribunal, que la misma no puede ser acogida, en virtud de los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral, y el hecho de que puedan existir signos iguales o similares inscritos, no constituye un parámetro para definir



la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registros marcarios son analizados en forma independiente, para cada caso en particular y conforme a la normativa marcaria aplicable. En consecuencia, no son de recibo dichas manifestaciones. Máxime, que tal y como se desprende de la misma cita anexa las marcas si bien se encuentran dentro de la misma clase 05 del nomenclátor internacional, MENAXOL que se encuentra inscrita protege productos farmacéuticos (para consumo humano) y el signo propuesto HESAXOL HB, pretendía la comercialización de productos veterinarios (para consumo animal), procediendo de esa manera su coexistencia registral. Situación que a todas luces difiere del presente caso, procediendo de esa manera el rechazo de lo peticionado.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “SAHARA” presentado por la compañía FCA US LLC., generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo inscrito “ZAHARA” propiedad del señor Giuseppe Clemente Piconne, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SAHARA” presentado por la compañía FCA US LLC., en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica. En razón de ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa FCA US LLC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:50:31 horas, del 13 de mayo de 2016, la que en este acto se confirma a efectos de que el Registro de instancia, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SAHARA” en clase 12 Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora