

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0006-TRA-PI**



**Oposición a inscripción de la marca de comercio “**

**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9909)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0300-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:18 horas del 11 de agosto de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2016, el señor **Esteban Madriz Morales**, mayor, casado, ingeniero electrónico, vecino de Cartago, con cédula de identidad 1-938-585, en representación de la empresa **COMPUTACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA** con cédula jurídica 3-101-237077, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**AUTOCOM Pasión y tecnología para su motor (diseño)**” en clases 37 y 42 de la clasificación internacional, para

proteger y distinguir, en **clase 37**: “servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación” y en **clase 42**: “servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación, industriales, diseño y desarrollo de equipos informativos y de software” con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta 233 a 235 de los días 5 a 7 de diciembre de 2016 y dentro del término conferido en ellos presentó su oposición el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las 11:47:18 horas del 11 de agosto de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición indicada y admitió la marca propuesta.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado Morera Víquez recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 rigor.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, las siguientes marcas:



a) “  ” con registro **206032**, vigente desde el 14 de enero de 2011 y hasta el 14 de enero de 2021, para proteger y distinguir “*vehículos de motor y partes del mismo*” en clase 12 internacional (folio 35)



b) “  ” con registro **131026**, vigente desde el 11 de enero de 2002 y hasta el 11 de enero de 2022, para proteger y distinguir “*servicios de reparación y mantenimiento, todos relacionados con vehículos de motor, partes y accesorios para los mismos* ” en clase 37 internacional (folio 36)



c) “  ” con registro **38278**, vigente desde el 21 de enero de 1969 y hasta el 21 de enero de 2024, para proteger y distinguir “*motocicletas, automóviles, aeronaves, aeroplanos, botes, lanchas, camiones, remolques en general, toda clase de vehículos automotores para transporte terrestre, aérea o marítimo y sus diferentes accesorios*” en clase 12 internacional (folio 37)

2. Que el Tribunal Supremo Federal de Alemania, en resolución del 12 de marzo de 2015



declaró que el emblema de BMW , es una marca famosa (folios 43, 46 y 101 a 113)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial tuvo por no demostrada la notoriedad de la marca de la opositora, por no cumplir con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y por ello no le resulta aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Por lo anterior, declaró sin lugar la oposición presentada y admitió el registro de la marca *“AUTOCOM Pasión y tecnología para su motor (diseño)”* ya que al cotejarla con los signos inscritos a favor de la opositora concluyó que no existe similitud, porque entre ellos se encuentran más diferencias que semejanzas y por ello pueden coexistir a nivel registral, dado que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de esa Ley.

El licenciado **Morera Víquez** expresa su inconformidad con lo resuelto manifestando que no hay diferenciación entre dos marcas semejantes gráficamente, en donde una de ellas es famosa y la otra no. Afirma que, es el elemento figurativo de la marca de su representada en conjunto con las siglas BMW, el que goza de notoriedad y reconocimiento mundial. Que el signo propuesto es similar a ese elemento figurativo y puede visualmente confundir al consumidor, porque se ha imitado la forma de círculo, la cantidad de divisiones internas y el orden de los espacios a color y en blanco de la figura. Aunado a lo anterior, la marca solicitada reivindica productos y servicios directamente relacionados con los que ofrece su representada con los signos inscritos en Costa Rica. Con fundamento en estos agravios manifiesta que, dada la alta similitud entre los signos marcarios confrontados, que depara en un alto riesgo

por confusión y o asociación empresarial, además del riesgo de dilución de una marca declarada y reconocida como notoria en Costa Rica, y por ello solicita sea rechazado el registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL ALCANCE DE LA DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DEL SIGNO INSCRITO A FAVOR DE LA EMPRESA OPOSITORA.** La obligatoriedad de proteger a las marcas notorias en nuestro país tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, el **artículo 8 inciso e)** que dispone:

*“Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)*

*e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

Asimismo, y para lo que interesa resolver en este caso, el Convenio de París, (sea el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial) que es la Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995, en su artículo 6bis, en forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger aquellas

marcas que hayan sido reconocidas como notorias en alguno de los países miembros:

*“Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.*

*1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.”*

Este régimen especial de protección se refuerza en nuestro Ordenamiento Jurídico con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de citas, que contiene también una disposición expresa sobre la semejanza entre signos, en relación con las marcas notorias:

*“g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, advierte este Tribunal de Alzada que desde el año



2015 el Tribunal Supremo Federal de Alemania declaró que el emblema es una marca famosa. No obstante, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho de exclusiva, un monopolio, sobre un elemento gráfico en general: constituido por la figura de un círculo dividido en cuatro partes iguales, dos de las cuales -en forma alterna- son de color blanco.

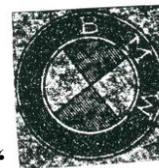
Es decir, debe entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto como un todo, en forma integral, incluyendo tanto ese logo como las siglas **BMW** insertas en su borde exterior.

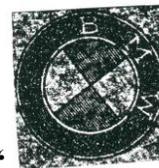
Desde este punto de vista, concluye este Órgano Superior que no lleva razón el apelante en cuanto alega similitud del signo propuesto con los inscritos a favor de su representada y por ello procede a realizar un cotejo simple de ambos conjuntos marcarios.

El **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Dentro de otras prohibiciones, en su **inciso a)** establece que debe denegarse aquel que sea idéntico o similar a otro ya registrado, o en trámite de registro, a favor de un tercero y distinga los mismos productos o servicios, u otros relacionados con estos, y que puedan causar confusión al público consumidor. Y en su **inciso b):** cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad, toda vez que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.



De este modo, una vez examinada la marca que se pretende inscribir “  ”,



respecto de las inscritas “  ”, “  ” y “  ” advierte este Tribunal que no existe una similitud tal que impida su coexistencia, toda vez que la única semejanza consiste en el círculo dividido en cuatro partes iguales. Sin embargo, tanto los colores de la primera como su elemento denominativo imprimen una diferencia suficiente.

De lo anterior, se concluye que la marca solicitada cuenta con suficientes características diferenciadoras respecto de las inscritas a favor de la oponente y no se evidencia ninguno de los supuestos relacionados en líneas anteriores; a saber: que sea una reproducción o imitación de la marca notoria inscrita a favor de la empresa opositora y que su uso pueda provocar confusión o un riesgo de asociación respecto de ella, lo cual permite que no se produzca un perjuicio ni para la marca inscrita ni para el consumidor y por ello no resultan de recibo los agravios esgrimidos por la representación de la oponente.

Por lo expuesto, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Néstor Morera Víquez** en representación de la empresa opositora **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:18 horas del 11 de agosto de 2017, la cual se confirma.

**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 el artículo 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 **Néstor Morera Víquez** en representación de la empresa opositora **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:47:18 horas del 11 de agosto de 2017, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue su



oposición al registro del signo “ **AUTOCOM** ” que ha solicitado la empresa **COMPUTACIÓN AUTOMOTRIZ S.A.**, el cual se acoge. 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*