
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0551-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: “KTM RACING, registro 250716”

KTM AG, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-7248)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0340-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 4-155-803, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **KTM AG**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Austria, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:45 horas del 7 de agosto de 2019.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A) SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El 9 de febrero de 2018 el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **KTMG AG**,

presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial acción de nulidad contra el registro número **250716**, correspondiente a la marca de fábrica y comercio “**KTM RACING**”, clase 25 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el 3 de marzo de 2016, a nombre de María Luisa Azofeifa González, cédula de identidad 113680403, alegando un mejor derecho por uso anterior y la notoriedad del signo, porque la marca que solicita anular se inscribió transgrediendo el inciso c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Indica que el 17 de enero de 2018, la empresa **KTM AG**, de Austria solicitó el Registro de la marca “**KTM**” en clase 25, la cual se tramita bajo el expediente 2018-332 y que dicha empresa también tiene inscrita la marca **KTM**, en clases 7, 9, 12, 37 y 41.

Una vez notificado el traslado de la nulidad al accionante en fecha 22 de marzo de 2018, según consta a folio 292 del expediente principal, y a la titular del signo que se pretende anular, mediante la publicación del traslado efectuado en el Diario Oficial La Gaceta, los días 21, 24 y 25 de setiembre de 2019, según rola a folios 312 a 314 vuelto del expediente principal, no se observa en el expediente contestación por parte de la señora María Luisa Azofeifa González, titular de la marca que se intenta anular.

Mediante resolución final dictada a las 14:39:45 horas del 7 de agosto de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial resolvió:

I) Declarar sin lugar, el reconocimiento de notoriedad y uso anterior de la marca **KTM** alegado por la empresa **KTM AG**. **II.** Declarar **SIN LUGAR**, la solicitud de nulidad de la marca “**KTM RACING**”, registro 250716, que protege en clase 25 internacional “prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería” propiedad de **MARÍA LUISA AZOFEIFA GONZÁLEZ**[...]

El abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa solicitante **KTM AG**, apela la resolución referida, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de setiembre de 2019, sin expresar los motivos de su inconformidad. No obstante, conferida la audiencia de quince días hábiles por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil diecinueve (folio 004 del legajo digital de apelación), por escrito presentado el 17 de diciembre de 2019, el representante de la recurrente solicita una prórroga de plazo, este Tribunal mediante resolución dictada a las ocho horas quince minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, concede la prórroga pedida por un plazo de siete días contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la resolución, y mediante escrito presentado a esta instancia de alzada el 14 de enero de 2020, el recurrente argumenta que:

1.- KTM AG es una empresa austriaca de reconocido prestigio, a nivel nacional e internacional, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de vehículos de locomoción terrestres, en especial motocicletas, bicicletas, scooters, ciclomotores, sus partes y accesorios. Además, fabrica, distribuye y comercializa prendas de vestir, artículos de cuero e imitaciones de cuero, en particular bolsos de asiento para bicicletas, mochilas deportivas, coala deportivo, monederos, porta licencias, mochilas para motocicletas, maletas, bolsos de viaje, paraguas y sombrillas, y otros productos relacionados con su giro de negocios. La marca KTM es una de las marcas de motocicletas más reconocidas a nivel mundial con más de 83 años de historia, según se muestra en los sitios web www.ktmgroup.com y www.ktm.com/cr/.

2.- A nivel corporativo el **GRUPO KTM (KTM GROUP)**, está integrado por varias compañías, dentro de las cuales, se encuentra la empresa **KTM AG** (solicitante de la nulidad del registro de la marca KTM RACING en la clase 25), y **KTM Sportmotorcycle GmbH** y **KTM Sportmotorcycle AG**, las que el 23 de julio del 2014, se fusionaron con la compañía

KTM Sportmotorcycle, las empresas **KTM AG** y **KTM Sportmotorcycle GmbH**, pertenecen al mismo grupo de interés económico.

3.- El Grupo KTM y las distintas empresas que lo conforman, son titulares de una gran cantidad de registros KTM en distintos países del mundo, tales como Perú, Venezuela, Argentina y en Costa Rica, en las clases internacionales 12, 18 y 25.

4.- **KTM** inicia la comercialización de sus productos en Costa Rica a finales de los años ochenta, a través de su primer distribuidor y concesionario en el país la empresa Motos Breyman, S.A, (en la actualidad DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS EUROPEOS PARA MOTOCICLETAS, S.A.), y desde el año 2015 la representación, distribución y comercialización de la marca, la realiza la empresa Made in Austria, S.A. Adjunta impresos de los extractos de la cuenta del KTM GROUP con sus distribuidores, las empresas Motos Breyman, S.A. y Made in Austria, S.A. del período comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de agosto del 2016 firmados por el MBA señor Viktor Sigl, miembro de la Junta Directiva de KTM AG, mediante la cual se demuestra la relación comercial entre las empresas que conforman el KTM GROUP y sus distribuidores en Costa Rica.

5.- En Costa Rica la marca **KTM** es una marca conocida en el sector pertinente de las motocicletas, las carreras de motocicletas o Racing, en sus distintas modalidades tales como motocross, enduro, campo travesía “Cross Country”, rally o turismo, o en los eventos como el reconocido X-Nights, es una marca reconocida, tanto para distinguir el producto principal, las motocicletas como los productos accesorios, y otros productos relacionados, como lo son prendas de vestir, y en especial, las prendas de vestir para motociclistas, tales como camisetas, chaquetas, guantes, calzado, gorras, etc. La marca **KTM** es una marca usada con gran intensidad, difusión y publicidad en los principales campeonatos nacionales, eventos, carreras y espectáculos en Costa Rica, tanto para distinguir motocicletas y sus accesorios, como para distinguir prendas de vestir.

6.- La solicitud de registro de la marca KTM RACING en clase 25, se presenta al Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de julio del 2015, se ha acreditado que desde el 2013 la empresa Motos Breyman, S.A. distribuía y comercializaba los productos del Grupo KTM en Costa Rica, por lo que, desde la presentación de registro por María Luisa Azofeifa González, era una marca conocida por el consumidor nacional de motocicletas, sus accesorios y prendas de vestir. La empresa KTM AG tuvo en Costa Rica ventas totales netas anuales de ropa de poder (power wear) y prendas de vestir (clothing) en el año 2013 por la suma de \$14.390, 43, en el año 2014 por la suma de \$ 8757,29, en el año 2015 por la suma de \$27.740,04 y en el año 2016 por la suma de \$71.697, 82.

7.- El derecho de una marca también estriba en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de haberla usado con anterioridad, lo que permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos. Aunque la señora María Luisa Azofeifa González inscribió primero en Costa Rica la aludida marca KTM RACING en clase 25, a KTM AG le asiste un mejor derecho sobre el signo, de conformidad con el artículo 4 inciso a) en concordancia con el inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

B. SOBRE LO TRAMITADO EN PRIMERA INSTANCIA. Este Tribunal, observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada omitió analizar la marca de fábrica y servicios **KTM**, registro **256538**, en clases 7, 9, 12, 37 y 41 de la nomenclatura internacional, presentada para su inscripción el 23 de mayo de 2016, inscrita el 27 de octubre de 2016, y vigente hasta el 27 de octubre de 2026, propiedad de la marca **KTM AG**, pues únicamente se avocó a cotejar el signo KTM Racing, con la marca de fábrica y comercio KTM en clase 25 de la nomenclatura internacional, presentada para su inscripción por la empresa KTM AG el 17 de enero de 2018, la cual se encuentra en suspenso según se desprende de la certificación de marca visible a folios 319 a 320 del expediente principal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la señora María Luisa Azofeifa González, la marca de fábrica y comercio **KTM RACING**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, bajo el registro 250716, presentada para su inscripción el 28 de julio de 2015, inscrita el 3 de marzo de 2016, y vigente hasta el 3 de marzo de 2026, para proteger y distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (Certificación de marca visible a folios 315 a 316 del expediente principal).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **KTM AG**, la marca de fábrica y servicios **KTM**, bajo el registro 256538, presentada para su inscripción el 23 de mayo de 2016, inscrita el 27 de octubre de 2016, y vigente hasta el 27 de octubre de 2026, para proteger y distinguir en clases 7, 9, 12, 37 y 41 de la nomenclatura internacional los siguientes productos y servicios: **Clase 7:** radiadores (refrigerante) para motores y motores para vehículos automotrices. **Clase 9:** prendas de protección para motociclistas, incluyendo guantes protectores, zapatos, cascos y protectores (rodilleras, coderas y cinturones de riñón), lentes antirreflejo, lentes de sol, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes, aparatos de señalización, dispositivos de manos libres y aparatos para la comunicación. **Clase 12:** bicicletas, motocicletas, motocicletas pequeñas, scooters a motor, ciclomotores y todas las partes y accesorios para estos, a saber, motores para vehículos terrestres, sillas de bicicleta y motocicletas, llantas, ruedas, aros, pastillas de freno, discos de freno, cubiertas, molduras, portaequipajes, cestas, mochilas para botellas, maletines para motocicletas, soportes, guardafangos, spoilers, secciones traseras, espejos, portaplacas, tapones para tanques de combustible, tanques, cadenas, ventiladores y cilindros para motores, silenciadores, tubos de escape, asientos,

culatas, tapas de encendido, vehículos motorizados, tales como doble eje o multieje, incluyendo vehículos off-road (vehículos todo terreno, cuatrimotos, vehículos y partes de los mismos, pequeñas bicicletas de motor, motocicletas, motocicletas livianas, bicicletas a pedal, vehículos y bicicletas eléctricos de dos llantas (eGnition), bicicletas de entrenamiento y bicicletas para niños, cobertores de asiento para vehículos motorizados, cobertores de asiento para bicicletas y motocicletas. **Clase 37:** servicios de mantenimiento y reparación de vehículos a motor, reparación de motores de vehículos y partes de los mismos. **Clase 41:** servicios de entretenimiento, deportes y actividades culturales. (Certificación de marca visible a folios 317 a 318 del expediente principal).

3.- Que el 17 de enero de 2018 la empresa **KTM AG** presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **KTM**, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, para la protección de: vestimenta, en particular, camisas, camisetas, sudaderas, chaquetas, sacos, jumpers, camisas, chaquetas de capuchas, pantalones, overol, guantes, guantes para motocicletas, vestimenta para motocicletas (comprendidos en la clase), ropa interior, medias, calzado, en particular vestimenta para bebés y niños, baberos, calzado casual, sandalias, botas de caucho, gorras, gorritos (artículos de sombrerería) y bandanas (pañoletas), cinturones (vestimenta), según la lista de eventos de dicha marca se encuentra en suspenso desde el 26 de febrero de 2018 (certificación visible a folios 319 a 320 del expediente principal).

4.- La marca “**KTM**”, fue declarada como notoria en clases 9,12,25,41 propiedad de la empresa **KTM AG**, mediante Voto 280-2020 de las 11:45 horas del 8 de junio de 2020, emitido por este órgano de alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. La prueba documental aportada por el representante de KTM AG, la cual se detalla a folios 4 vuelto y 5 del expediente principal y consta a folios 6 a 285 del mismo expediente, cumple con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente por lo que se admite para su valoración.

QUINTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. Se observa que la señora María Luisa Azofeifa González, titular de la marca KTM Racing, en clase 25, fue notificada de la presente acción de nulidad mediante edicto publicado por tres veces consecutivas en el Diario Oficial La Gaceta, en atención al principio de debido proceso.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. LA ACCIÓN DE NULIDAD. La ley de marcas y otros signos distintivos 7978, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso.

La acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto, se encuentra

contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:

[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C- 041-2001, del 20 de marzo del 2001).

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración la documentación que consta en el expediente, quedó demostrado que el distintivo marcario KTM RACING registro **250716**, **clase 25**, de la nomenclatura internacional, que se pretende anular, y cuyo titular es la señora María Luisa Azofeifa González, se inscribió el **3 de marzo de 2016**. La solicitud de nulidad se presentó el **09 de febrero de 2018**, sea, dentro del plazo establecido en el Convenio de París, por encontrarnos frente a una marca notoria, así declarada por este Tribunal mediante el Voto 280-2020 de las 11:45 horas del 8 de junio de 2020.

Sobre la concurrencia de la notoriedad de las marcas, es importante destacar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados. Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida...(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Por otro lado existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa 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 asimismo al aprobar su incorporación 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), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“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 ésta.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora al Ordenamiento Jurídico la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”. En el artículo 8 inciso e) esta ley dispone:

“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, **cualesquiera 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**.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, 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, registrada o no, 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, registrada o no, 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...**

Se ha establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores. Dado que la marca KTM propiedad de la empresa KTM AG fue declarada como notoria en clases 9,12,25,41 mediante Voto 280-2020 de las 11:45 horas del 8 de junio de 2020, emitido por este órgano de alzada, resulta innecesario la referencia a la prueba constante en este expediente para acreditar tal condición.

SÉTIMO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Partiendo de la condición de notoriedad del signo “KTM” de la empresa opositora y ahora apelante **KTM AG**, debe este Tribunal avocar su análisis a determinar si el signo cuya nulidad se pretende “**KTM RACING**”, es igual o similar a la marca de la recurrente.

Según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios refieren al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Este numeral establece en el inciso 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.”

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, hacer prevalecer los

derechos fundamentales del titular de una marca, en este caso de una marca notoria, a fin de evitar toda posibilidad de confusión o un aprovechamiento injusto como lo prescribe el inciso g) transcrito, en concordancia con el artículo 8 inciso e) de la ley citada el cual dispone que ningún signo podrá ser registrado:

... 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, cualesquiera 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.

Partiendo de lo anterior, se observa que la marca de fábrica y de servicios **KTM**, registro 256538, presentada para su inscripción por la empresa **KTM AG** el 23 de mayo de 2016, inscrita el 27 de octubre de 2016 y vigente hasta el 27 de octubre de 2026, en clases 7, 9, 12, 37 y 41 de la nomenclatura internacional, protege los siguientes productos y servicios: **Clase 7:** radiadores (refrigerante) para motores y motores para vehículos automotrices. **Clase 9:** prendas de protección para motociclistas, incluyendo guantes protectores, zapatos, cascos y protectores (rodilleras, coderas y cinturones de riñón), lentes antirreflejo, lentes de sol, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonidos o imágenes, aparatos de señalización, dispositivos de manos libres y aparatos para la comunicación. **Clase 12:** bicicletas, motocicletas, motocicletas pequeñas, scooters a motor, ciclomotores y todas las partes y accesorios para estos, a saber, motores para vehículos terrestres, sillas de bicicleta y motocicletas, llantas, ruedas, aros, pastillas de freno, discos de freno, cubiertas, molduras, portaequipajes, cestas, mochilas para botellas, maletines para motocicletas, soportes, guardafangos, spoilers, secciones traseras, espejos, portaplacas, tapones para tanques de

combustible, tanques, cadenas, ventiladores y cilindros para motores, silenciadores, tubos de escape, asientos, culatas, tapas de encendido, vehículos motorizados, tales como doble eje o multieje, incluyendo vehículos off-road (vehículos todo terreno, cuatrimotos, vehículos y partes de los mismos, pequeñas bicicletas de motor, motocicletas, motocicletas livianas, bicicletas a pedal, vehículos y bicicletas eléctricos de dos llantas (eGnition), bicicletas de entrenamiento y bicicletas para niños, cobertores de asiento para vehículos motorizados, cobertores de asiento para bicicletas y motocicletas. **Clase 37:** servicios de mantenimiento y reparación de vehículos a motor, reparación de motores de vehículos y partes de los mismos. **Clase 41:** servicios de entretenimiento, deportes y actividades culturales (Certificación de marcas visible a folios 317 a 318 del expediente principal), corresponde a una marca denominativa formada por las letras **KTM**.

Por otra parte, la marca de fábrica y comercio solicitada **KTM**, que se encuentra en suspenso, fue presentada para su inscripción el 17 de enero de 2018 por la empresa **KTM AG**, en **clase 25** de la nomenclatura internacional (folio 320 del expediente principal), para proteger: vestimenta, en particular, camisas, camisetas, sudaderas, chaquetas, sacos, jumpers, camisas, chaquetas de capucha, pantalones, overol, guantes, guantes para motocicletas, vestimenta para motocicletas (comprendidos en la clase), ropa interior, medias, calzado, en particular vestimenta para bebés y niños, baberos, calzado casual, sandalias, botas de caucho, gorras, gorritos (artículos de sombrerería) y bandanas (pañoletas), cinturones (vestimenta); se trata de un signo denominativo, representado por las letras **KTM**.

Finalmente, la marca de fábrica y comercio **KTM RACING**, registro **250716**, presentada para su inscripción el 28 de julio de 2015, e inscrita el 3 de marzo de 2016, vigente hasta el 3 de marzo de 2026, que se pretende su nulidad, propiedad de la señora María Luisa Azofeifa González (folios 315 a 316 del expediente principal), protege en **clase 25** de la nomenclatura internacional, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, es denominativa

compuesta de las letras **KTM**, y la palabra **RACING**, que traducida del idioma inglés al español significa carreras.

Así las cosas, se observa que el signo inscrito **KTM RACING**, registro **250716**, propiedad de la señora María Luisa Azofeifa González y cuya nulidad se pretende, desde los puntos de vista gráfico y fonético presentan semejanza con la marca **KTM**, en tanto reproduce en su totalidad la parte denominativa de la marca declarada notoria, pues el elemento **RACING** no le aporta diferencia al conjunto marcario y además hace referencia indirecta a los productos y servicios protegidos por el signo propiedad de KTM AG, declarada notoria. Esta identidad no puede pasar desapercibida porque la marca de la empresa solicitante de la nulidad goza del estatus de notoriedad y se le debe realizar una protección reforzada. En el contexto ideológico, no es posible obviar que al compartir los signos la misma palabra **KTM** evoca una misma idea en la mente del consumidor, lo que podría llevarlo a asociar la marca **KTM RACING** con la marca notoria **KTM**, incluso lo llevaría a pensar que las marcas provienen de un mismo origen empresarial.

Del análisis realizado se observa que los signos bajo examen son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente, similitud que no se puede pasar por alto, debido a la notoriedad del signo propiedad de la empresa solicitante de la nulidad **KTM AG**.

Ahora bien, recordemos que cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, máxime si una de las marcas en conflicto goza de la condición de notoria, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso g) de su Reglamento, a efecto de determinar si el signo pedido es claro y diferenciable de la marca notoria, ello, con el fin de evitar un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca que se pretende anular **KTM RACING**, distingue, en **clase 25** de la nomenclatura

internacional, **prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería**, y la marca inscrita **KTM**, protege en clases **7, 9, 12, 37** y **41** de la nomenclatura internacional, productos y servicios relacionados con productos para vehículos automotrices, **prendas de protección para motocicletas, incluyendo guantes protectores, zapatos, motocicletas**, motocicletas pequeñas, scooters, y todas las partes y accesorios para éstos, dentro de esos accesorios se encuentran entre otros, cestas, mochilas para botellas, maletines para motocicletas etcétera, servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, a motor, reparación de motores de vehículos y partes de los mismos, servicios de entretenimiento, deportes, actividades culturales.

Bajo el entendimiento del artículo 8 inciso e) y 24 inciso g) citados, se debe analizar los signos partiendo del riesgo de confusión o asociación. En el presente caso, podemos determinar que la lista de productos de la marca a anular, **KTM RACING**, y los productos de la marca inscrita **KTM**, registro **256538**, en clase 12 de la nomenclatura internacional, se encuentran relacionados. Los productos que ampara la marca **KTM RACING**, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería, en **clase 25** de la nomenclatura internacional, son productos accesorios para la rama de motocicletas, además, obsérvese, que la marca **KTM**, en la **clase 9** de la nomenclatura internacional, entre otros productos, protege, prendas de protección para motocicletas, incluyendo guantes protectores, zapatos, de manera que estos productos están contenidos en el listado de la **clase 25** de la marca **KTM RACING**, que se pretende anular.

Asimismo, los productos de la marca que se quiere anular y los productos de la marca solicitada **KTM**, clase 25 de la nomenclatura internacional, también se relacionan entre sí, por lo que los consumidores podrían asociar que los productos distinguidos por el signo **KTM RACING**, tienen el mismo origen empresarial que las marcas **KTM**, propiedad de la empresa **KTM AG**, la cual fue declarada notoria.

Partiendo de lo antes expuesto, y tomando en cuenta que la marca **KTM** es notoria, ello, establece la posibilidad que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, en este sentido un tipo de riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial. Es así, que por el carácter notorio de las marcas **KTM**, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, que puedan llevar al consumidor a error o confusión, así como de asociación empresarial.

Es importante, señalar en el presente caso, que el artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo que pretende proteger en este tipo de signos es: “...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”. (el subrayado no es del original), ello, en concordancia con el inciso g) del artículo 24 de la ley citada,

El carácter notorio de la marca **KTM** se logra determinar por la concurrencia de distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, sino de los factores mencionados, por lo que la labor de los titulares de marcas notorias, merece protección, permitir que un tercero utilice un signo similar o idéntico para productos iguales o relacionados, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado la empresa titular de las marcas **KTM** para constituirse en una marca notoria, tal y como ocurriría en el presente caso con el hecho de aceptar la coexistencia en el comercio de la marca de fábrica y comercio **KTM RACING**, para productos de la **clase 25** de la nomenclatura internacional, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con los productos de la marca inscrita y solicitada **KTM**, en clases 12 y 25 de la nomenclatura internacional.

Del análisis anterior, se observa que la marca que se pretende anular **KTM RACING**, incurre en las prohibiciones del inciso e) de los artículos 8 y el 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como en el inciso g) del artículo 24 de su Reglamento, ya que es una reproducción de la marca **KTM** declarada notoria.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones, y citas normativas, y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, revocar la resolución final venida en alzada y se acoge la solicitud de nulidad presentada, por la representación de la empresa **KTM AG**, en contra del registro **250716** correspondiente a la marca **KTM RACING**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, propiedad de la señora María Luisa Azofeifa González.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la empresa **KTM AG**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:45 horas del 7 de agosto de 2019, la que en este acto **se revoca**, y se acoge la solicitud de nulidad presentada, por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **KTM AG**, en contra del registro **250716** correspondiente a la marca **KTM RACING**, en clase 25 de la nomenclatura internacional, que protege, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, propiedad de la señora María Luisa Azofeifa González. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del

30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90.