



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0214 TRA-PI-**

**Oposición a la inscripción de la Marca “PRO COMP (DISEÑO)”**

**TAP WORLDWIDE LLC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2012-10566)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 051-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil quince.**

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de noviembre de dos mil doce por el señor Rolando Javier Morera Torres, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento setenta y cinco cero setecientos setenta y cuatro, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 12 internacional para proteger y distinguir: “*repuestos y accesorios para vehículos*”.



**SEGUNDO.** Que en memorial recibido el 22 de abril de 2013, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **PRO COMP** tramitado bajo el expediente número 2013-3438 para proteger y distinguir en clase 12 internacional: *”Partes y accesorios para vehículos terrestres, a saber partes estructurales para vehículos terrestres, llantas, rines (aros) para llantas, neumáticos, amortiguadores, monturas para amortiguadores, soportes para amortiguadores, brazo (soporte) Pitman, brazos (uniones) de dirección, bielas para neumáticos estabilizadores de dirección, sistemas de suspensión para automóviles que comprenden barras traseras, estabilizadoras, partes estructurales para automóviles y camiones en la naturaleza de barras laterales, guardabarros, mataburros (protectores antivuelcos), parrillas antivuelcos (tipo mataburros) y guardabarros tipo montura a la medida (accesorios protectores), partes estructurales para cabinas de taxi, placas de deslizamiento, barras de luces auxiliares, barras remolcadoras, enganches para remolque de vehículos, protectores (accesorios) para poner el pie; parrillas personalizadas para vehículos, asientos plataformas elevadoras motorizadas, fundas para llantas de repuesto, soportes para montura de direccionales como partes estructurales de vehículos, forros para cubrir la parte de carga de vehículos, tuercas (partes de vehículos) de bloqueo para llantas de vehículos y repuestos de capotas (descapotables) para vehículos: transmisiones para vehículos terrestres y partes de repuestos de los mismos; tren de potencia (partes de vehículos) y partes estructurales para los mismos para vehículos terrestres, a saber, embragues para vehículos terrestres, set de anillo y piñón que incluye piñón de juntas, piñón de cojinetes, engranajes y anillos de engranajes, ejes de manejo para vehículos terrestres y diferenciales para vehículos terrestres, partes de vehículos terrestres, a saber, ejes, ejes de mando, engranajes de transmisión y kits de instalación para vehículos terrestres que comprenden juntas de transmisión, ejes de cojinete, ejes de mando, direcciones de mando, fundas para sistemas de dirección de automotores, discos (partes de vehículos) para frenos automotrices y tuercas (partes de vehículos) de bloqueo para llantas de vehículos”.*



**TERCERO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, presentó oposición contra la marca solicitada alegando entre otros que la marca pertenece a su representada conforme los registros realizados en los Estados Unidos de Norteamérica, China, Australia, Francia, y otros países y que además es una marca notoriamente conocida a nivel internacional y comercial. Además presenta solicitud de inscripción de la marca **PRO COMP** en clases 12 de la clasificación Internacional.

**CUARTO:** *El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil catorce, resolvió “(...) I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2012 -10566 por el señor **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apoderado especial de **TAP WORLDWIDE LLC**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **PRO COMP (DISEÑO)**” en clase 12 internacional, presentada por el señor **ROLANDO JAVIER MORERA TORRES** apoderado generalísimo de **TJM LIMITADA**, la cual SE ACOGE. II Se rechaza la inscripción de la marca **PRO COMP**, tramitada en el expediente 2013-3438, a nombre de la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**, el cual fue acumulado en el presente asunto. III. No se reconoce el uso anterior ni la notoriedad de la marca **PRO COMP** de la empresa **TAP WORLDWIDE LL**, por falta de documentación que demuestre tal situación en el territorio nacional.*

**QUINTO.** Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil catorce.

**SEXTO.** 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 Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no observa hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**, demostrara un uso real y efectivo de la marca así como la notoriedad de la marca en Costa Rica.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acumular los expedientes 2012-10566 que es la oposición a la inscripción de la marca “**PRO COMP (DISEÑO)**” y la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PRO COMP**”, expediente 2013-3438 promovida por **TAP WORLDWIDE LLC**.

El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**.al considerar “(...) *Se rechaza la inscripción de la marca **PRO COMP**, tramitada en el expediente 2013-3438, a nombre de la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**, el cual fue acumulado en el presente asunto. **III**. No se reconoce el uso anterior ni la notoriedad de la marca **PRO COMP** de la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**, por falta de documentación que demuestre tal situación en el territorio nacional”.*



El apoderado de la compañía **TAP WORLDWIDE LLC**, indica que el Registro al rechazar la oposición planteada por su representada con el razonamiento de la territorialidad está legitimando una piratería marcaria ya que el uso de la marca lo está circunscribiendo únicamente al territorio nacional, agrega que la marca solicitada es notoria y que así se demuestra con los registros aportados y con los demás elementos probatorios, señala que entre el signo solicitado y la marca de su representada existe identidad fonética, ideológica y gráfica.

**CUARTO. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LA MARCA** En cuanto al uso anterior alegado por el apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, indica expresamente en lo que interesa: “...*que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca (...)*” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “*que la marca debe ser usada*”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo: por el titular, licenciataria u otra persona autorizada.

Continua indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “*Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro*”, con lo que establece un requisito material, “*el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal como fue registrada*”, haciendo excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

En el presente caso si bien es cierto el oponente aporta documentos con el fin de demostrar el uso anterior de la marca “**PRO COMP**”, la documentación aportada así como los registros de otros países, no se puede contemplar suficiente; ya que, no se demuestra que se ha usado en el territorio nacional y conforme al principio de territorialidad, el registro de la misma debe



circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

Al respecto resulta de relevancia hacer mención al voto dictado por este Tribunal Registral Administrativo # 1139-2009 de las ocho horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve el cual señala:

*“(...) así también certificaciones de la inscripción de la marca en esos países, y otros como Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador; también el registro de la señal de propaganda “Scott cuida tu familia”, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aunque para este Tribunal, dicha documentación le merece la credibilidad sobre la inscripción de la marca en esas naciones y su comercialización intensa en algunos de ellos, la misma no resulta relevante en el sub judice, porque el uso anterior de una marca a fin de evitar su cancelación, debe probarse y circunscribirse al ámbito territorial del Estado donde esté protegida, pues no estamos discerniendo sobre la eventual notoriedad de la marca, sino que lo que interesa es probar su uso real y efectivo en el mercado interno, su explotación comercial conforme la realidad económica de un país determinado.”*

Conforme lo indicado, el aquí apelante no demuestra el uso de la marca **“PRO COMP”**, en Costa Rica, no obstante sí en otros países como por ejemplo Australia, Canadá, Estados Unidos y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) sin embargo en aplicación del principio de territorialidad, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, situación que no se presenta en el asunto de análisis.

El derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:



“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, p. 74.**

Es importante señalar que respecto a los agravios planteados por el oponente y apoderado de la compañía **TAP WORLDWIDE LLC**, relativos al uso de la marca de su representada, en Costa Rica, no aporta prueba que demuestre el uso reiterado de la marca en el territorio



nacional, tales como facturas de sus representantes en Costa Rica para la comercialización y venta de productos que protege la marca “**PRO COMP**” a través de los años, tampoco aporta material publicitario donde se demuestren las campañas de publicidad del producto en el territorio nacional, ni ningún otro documento con ese carácter.

Conforme lo indicado considera este Tribunal que el recurrente no acreditó el uso de la marca según lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Marcas, no aportó prueba que acredite su dicho ni demuestra que tal circunstancia haya sido real y efectiva en Costa Rica, antes de la presentación de la solicitud en el Registro, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que tal y como quedó indicado conforme al principio de territorialidad el uso debe ser en el territorio nacional, o bien ser distribuidos en nuestro país, caso que no se evidencia en el expediente en estudio, ya que ninguno de los documentos aportados demuestra el uso de la marca en Costa Rica por un tiempo determinado, no existe dato que demuestre que la marca ha sido promocionada en el territorio nacional, razón por la cual dichos agravios deben rechazarse.

**QUINTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE OPOSITORA.** En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si la marca “**PRO COMP**” ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los agravios del oponente relativos a la notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:





**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

- a) *La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) *La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) *El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

*“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;*

*5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;*

*6. el valor asociado a la marca.”*



Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba insuficiente.

En torno al tema de la notoriedad se ha de indicar que este Tribunal con el carácter de Prueba para Mejor Resolver tal y como consta a folio 155 le previno al recurrente aportara la prueba que acreditara la notoriedad de la marca conforme lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. No obstante, el recurrente dentro de dicho término aportó certificación de la Oficina de la OMPI en donde demuestra que la marca “**PRO COMP**” es propiedad de la compañía **TAP WORLDWIDE LLC**, y que además se encuentra inscrita según el protocolo de Madrid en dos países más y en la Unión Europea y aporta el sitio Web en donde se ofrecen los productos en clase 12 internacional, este material no es prueba suficiente que acredite la condición de notoriedad de una marca.

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica ni el uso en el extranjero ni los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. En cuanto a la validez de los registros extranjeros, la misma ha sido



sostenida en la siguiente jurisprudencia: Votos 760-2008, 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009, y 282, 465, 476, 480, 550 y 693 de 2011.

Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca **“PRO COMP”** como una marca notoria y por esa razón, este Tribunal rechaza los agravios expuestos por el apelante en ese sentido resolviendo confirmar la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil catorce.

**SEXTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo **PRO COMP (DISEÑO)**.

**SETIMO. 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 declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **TAP WORLDWIDE LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y un segundos del treinta de enero de dos mil



catorce, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo **PRO COMP (DISEÑO)**. 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**