



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0763-TRA-PI**

**Solicitud de Oposición a Inscripción de la marca de Fábrica y de Comercio (MINI COOPER) (12)**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-6449)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 623-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del cinco de agosto del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Licenciado ***Nestor Morera Viquez***, mayor de edad, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1018-975, vecino de Heredia, calle 9, avenidas 7 y 9, ***Apoderado Especial Administrativo de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft***, sociedad organizada bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Petuelring 130 80809 Munich, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las ocho horas catorce minutos veintisiete segundos del treinta de setiembre del dos mil trece.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de julio del dos mil trece, el Licenciado Néstor Morera Viquez, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***“MINI COOPER”*** en Clase 12 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir ***“Vehículos de motor y partes para los mismos”***.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a de las ocho horas catorce minutos veintisiete segundos del treinta de setiembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las siete horas siete minutos del cuatro de octubre del dos mil trece, el **Licenciado Nestor Morera Viquez** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COOPER**” cuyo titular de **Cooper Tire & Rubber Company**, domiciliada en Western & Lima Avenues, Findlay, Ohio, Estados Unidos de América, para clase 12, Registro 81671, la cual fue registrada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, y está vigente hasta el nueve de diciembre del dos mil veintidós. (*ver folio 79*).



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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca “**MINI COOPER**” con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como las reglas catalogadas en el numeral 24 del Reglamento de dicha Ley, por considerar que en la marca hay similitud de identidad con la marca inscrita, lo cual causaría confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Por su parte, el recurrente argumenta que el signo solicitado es una marca notoria y mundialmente conocida y que no son correctos los criterios del registrador, ya que el signo “MINI COOPER” es por sí mismo icónico y representativo. Presenta copia de la Decisión Panel Administrativa de la OMPI, caso DES2007-0002 y la resolución del Tribunal de Gran Instancia de París, tercera cámara, primera sección, número 05/18326 del 22 de enero del 2008, donde en ambos casos se declara la notoriedad de la marca solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria indica que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro registrado anteriormente, en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un *riesgo de confusión* en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de la denominación planteada tiene una fonética similar y la *confusión ideológica* es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o es reiterada; es decir



cuando la representación o evocación es a una misma o semejante cosa, característica o idea lo que puede generar que el consumidor confunda o asocie los signos.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho Marcario primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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 por último ***tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto***. (Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas).

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o relacionados, y esta situación implique un riesgo de confusión para el consumidor. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Si existe algún tipo de similitud entre signos debe de aplicarse el ***principio de especialidad***, que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, donde al otorgarse un registro marcario, éste otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió el registro. Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas



o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular, esto en el tanto de que no genere confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios, cayendo en el error de considerar que el verdadero creador de la marca es otro. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir **“MINI COOPER”**, se determina que la misma choca indubitablemente con la antecesora ya registrada. Las marcas resultan similares en su contexto al tener en común la palabra **“COOPER”** el cual es el elemento central de ambas ya que el término **“MINI”** se refiere a una característica que califica a **COOPER**, indicando que es mínimo, pequeño y por lo tanto no aporta distintividad. Esto genera que la marca solicitada adolezca de elementos distintivos que la particularicen, diferencien y la hagan inconfundible en el mercado.

La Ley permite la coexistencia de signos idénticos o similares, eso sí, protegiendo productos o servicios diferentes, con el fin de eliminar la posibilidad del consumidor de caer en el riesgo de generar confusión. Al contener el signo en cotejo elementos idénticos a los del signo inscrito provoca una idea equivocada, ya que podría hacer pensar que los productos y/o servicios del signo solicitado son parte de la familia de la marca inscrita, esto porque el mismo está utilizando un elemento común, lo que provoca que los signos puedan ser asociados entre sí. De ahí que se determina un riesgo de confusión sobre el verdadero origen de los productos, es decir una asociación empresarial entre ambas empresas por parte del consumidor.

El inscribir un signo en contra del derecho de exclusiva que goza un tercero, se atenta contra los principios de publicidad y seguridad registral, que resguarda el artículo primero de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, N° 3883, que en lo que interesa dice:



***“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. (...)”***

En este caso, se defiende la marca inscrita **COOPER** no solo por la similitud que presenta, sino también a la clase de productos que se pretende proteger y que corresponde a la “**Clase 12 – Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.**”; mientras que la gestionante pide proteger “**Vehículos de motor y partes para los mismos**”, la marca protegida ya inscrita salvaguarda llantas y neumáticos, que son productos asociados a los ya inscritos. Puede que al consumidor medio se le induzca al error y provoque el riesgo de confusión y asociación al momento de ejercer su derecho de consumo, pues ambas marcas protegen productos relacionados con los automóviles, siendo inevitable que el público consumidor concluya que se trata de la misma familia, y no distinga los productos de la Empresa **COOPER TIRE & RUBBER COMPANY**. En este caso, la notoriedad no es relevante ya que la marca inscrita está consolidada por su antigüedad, por ello no puede verse afectada por otra marca no inscrita, a pesar de que la misma pueda ser notoria.

Por otra parte, el término **MINI** como descripción de más pequeño no aporta diferenciación más bien se trata de un término secundario que puede aplicarse al uso general en el comercio, siendo que la palabra reivindicada es “**COOPER**”.

A grosso modo:

***“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”,*** y así lo ha respetado desde el año 1964 la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como resultan las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias. No solo eso, prima la protección de los derechos de los titulares de marcas, y esto



representa 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, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“(...) 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 (...)”*

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis en conjunto de las marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse “**MINI COOPER**” no cuenta con una carga distinta que le otorgue diferenciación, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión y violenta el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Razón por la que dicha inscripción causaría confusión al consumidor, nótese que al contener el signo solicitado elementos idénticos a los de los inscritos provoca una idea equivocada al consumidor, haciéndolo pensar que los productos que protege el signo solicitado, son propios de la familia de la marca inscrita alrededor del vocablo “**COOPER**”.

Conforme a lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Apoderado de *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft* contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas catorce minutos veintisiete segundos del treinta de setiembre del dos mil trece, 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J



de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por *Nestor Morera Víquez*, en representación de *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas catorce minutos veintisiete segundos del treinta de setiembre del dos mil trece, lo que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca “*MINI COOPER*” denegando la inscripción de dicha marca. 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*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*