



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0461-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO “BYD DOLPHIN MINI”**

**BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT,
apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-12614)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0301-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las catorce horas trece minutos del tres de julio del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975 en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Petuelring 130 80809 Munich, Alemania, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:24 horas del 12 de septiembre de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 15 de diciembre de 2023, Maria Del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad número



1-0620-0794, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BYD DOLPHIN MINI”**, para proteger y distinguir: carrocerías de automóviles; pastillas de freno para automóviles; automóviles; carros motorizados; carros; chasis de automóviles; buses motorizados; carros sin conductor [carros autónomos]; carros que se conducen solos; autobuses turísticos; camiones(rabón); camiones (tortón); carretillas elevadoras; motores, eléctricos, para vehículos terrestres, en clase 12.

El 20 de febrero de 2024, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, apoderado especial de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, presentó oposición contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de los signos **“MINI”** y



ambos en la clase 12, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:36:24 horas del 12 de septiembre de 2024, declaró sin lugar la oposición planteada y acogió para su inscripción la marca solicitada **“BYD DOLPHIN MINI”**.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

Argumenta la notoriedad de los signos registrados por su representada, y aporta prueba para demostrar la notoriedad.



Indica como único agravio: incorrecta calificación del riesgo de confusión y asociación.

Agrega que no se puede admitir que los signos registrados no cuentan con baja distintividad según el Registro.

Se refiere también a que **“MINI”** no es un elemento secundario de los signos registrados, es el principal y cuenta con distintividad, de ahí deviene su registro y aceptar el registro de **“BYD DOLPHIN MINI”** sería equivalente a permitir que **“BYD”** se incluya como parte de una marca de un tercero.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, las marcas:

Marca de fábrica y de comercio **“MINI”**, vigente hasta el 12 de agosto del 2031, registro 211587, para proteger y distinguir en clase 12: Vehículos de motor y partes para los mismos. (folios 38 a 39 del expediente principal).



Marca de fábrica y de comercio , vigente hasta el 06 de febrero de 2029, registro 277205, para proteger y distinguir en clase 12: Vehículos y medios de transporte, trenes de potencia para vehículos terrestres, incluidas máquinas motrices y motores, partes y



accesorios para vehículos, así como ruedas, neumáticos y orugas continuas para vehículos. (folios 36 a 37 del expediente principal)

2. De conformidad con las siguientes pruebas que se encuentran visibles de folios 94 a 844 del legajo de apelación se tiene como demostrada la notoriedad de las marcas **“MINI”**, registro 211587 y



, registro 277205, para distinguir productos de la clase 12:

- Documento electrónico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, caso del expediente 3074093, correspondiente a la solicitud de registro del signo **“BYD DOLPHIN MINI”**, cuya inscripción fue denegada debido a la existencia de la marca notoria **“MINI”**, propiedad de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**. (folios 94 al 97 del legajo de apelación)
- Resolución de denegación emitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente 0445534/7, respecto de la solicitud de la solicitud del signo **“NEWBIE CARS MINI VEHICLES”**, cuya inscripción fue rechazada al acreditarse el renombre de la marca **“MINI”**. (folios 114 al 119 del legajo de apelación)
- Resolución emitida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en relación con la oposición No. 3 136 396, presentada contra la solicitud de registro del signo **“MIJI”** (No. 018282186), cuya inscripción fue denegada por la existencia de la marca notoria **“MINI”**, propiedad de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**. (folios 98 al 112 y 120 al 133 del legajo de apelación)



- Certificación notarial de información según la base de datos de la OMPI sobre la existencia de marcas registradas **“MINI”**, propiedad de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, a nivel mundial. (folios 134 al 158 del legajo de apelación)
- Certificación notarial de información de enlaces web sobre artículos de revistas, diarios, mercadeo , publicidad y reconocimiento mundial, notas de prensa de varios países, incluyendo Costa Rica, que datan del año 2007 hasta la fecha, donde se brinda información variada de los vehículos marca **“MINI”**. (folio 315, 346 al 349 del legajo de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS. Según nuestra legislación para poder determinar el carácter notorio de un signo el solicitante lo puede realizar de varias formas, en primer lugar, puede aportar prueba que respalde su decir y permita a la administración registral llegar a una conclusión motivada y amparada en los criterios de notoriedad del artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, que incorpora la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente



Conocidas (N.º 833) así como el artículo 45 siguiente. En segundo lugar, existe la posibilidad de reconocer la notoriedad de una marca que haya sido declarada notoria en cualquier Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y el artículo 6 bis del Convenio. Al efecto indican:

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, 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.


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.

Teniendo en cuenta lo indicado, considera este Tribunal que el documento emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, citados en los hechos probados, constituyen prueba idónea que se ajusta a la normativa citada y permite reconocer la notoriedad de los

signos oponentes: “MINI”, registro 211587 y , registro 277205, para distinguir productos de la clase 12.

Sumado a lo anterior, la existencia de los registros de “MINI” a nivel mundial según consta en la base de datos de la OMPI, presuponen el alcance subjetivo de la notoriedad del signo en los sectores pertinentes según la recomendación conjunta de la OMPI cobijada por el artículo 44 de la Ley de marcas.

Además, los enlaces web sobre los artículos de revistas, diarios, notas de prensa de varios países, incluyendo Costa Rica, que datan del año 2007 hasta la fecha, evidencian que la marca es conocida por los consumidores reales o potenciales del mercado de consumo de estos vehículos, es conocida por las personas que participan en los canales de distribución de los vehículos y es conocida en los círculos comerciales de referencia del producto: importadores, mayoristas, franquiciados y consumidores finales, etc.



Los artículos arrojan datos importantes relacionados con el mercadeo de los productos ofrecidos con la marca “MINI”, su antigüedad y uso constante, el posicionamiento en el mercado respecto de competidores y la publicidad y promoción que ha tenido en el transcurso de los años.

Los artículos sobre la historia de los coches “MINI” destacan el hecho de que se convirtió en una marca por derecho propio en 1959. Los artículos también presentan los detalles de los distintos modelos «MINI». También se presentan datos de venta a nivel mundial y galardones recibidos por la marca.

Tomando en consideración lo citado que se trata de la notoriedad de las marcas oponentes y a efecto de determinar si la marca solicitada “BYD DOLPHIN MINI”, incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas, se procede a cotejar los signos en conflicto:

Marca solicitada

BYD DOLPHIN MINI

Para proteger y distinguir en clase 12: carrocerías de automóviles; pastillas de freno para automóviles; automóviles; carros motorizados; carros; chasis de automóviles; buses motorizados; carros sin conductor [carros autónomos]; carros que se conducen solos; autobuses turísticos; camiones(rabón); camiones (tortón); carretillas elevadoras; motores, eléctricos, para vehículos terrestres



Marcas Registradas

MINI



Registros

211587 y 277205

Para proteger y distinguir en clase 12: Vehículos de motor y partes para los mismos. (folios 38 a 39 del expediente principal).

Para proteger y distinguir en clase 12: Vehículos y medios de transporte, trenes de potencia para vehículos terrestres, incluidas máquinas motrices y motores, partes y accesorios para vehículos, así como ruedas, neumáticos y orugas continuas para vehículos. (folios 36 a 37 del expediente principal)

Tal y como quedó demostrado, los signos registrados oponentes han sido utilizados intensamente en el mercado, por lo que gozan del carácter de notorios, por tal razón el criterio que se aplica en el cotejo debe ser más estricto o riguroso, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno (proteger a su titular) y hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y así proteger los intereses del público consumidor.

La apreciación global de la similitud gráfica, fonética y conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por estas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos



distintivos y dominantes.

Por lo anterior se observa claramente como el signo solicitado “BYD DOLPHIN MINI”, incluye dentro de su denominación las marcas



registradas “MINI” y , en ese sentido las marcas son visual, fonética e ideológicamente similares.

El consumidor al observar, pronunciar e identificar los conceptos del signo solicitado determinará dentro de su estructura un signo



registrado por un tercero, en este caso “MINI” y , que goza de notoriedad, por ende, el público podrá establecer algún vínculo entre ellas (o asociación).

Los elementos denominativos agregados a la marca solicitada no reúnen las condiciones necesarias para distinguirla de los signos registrados debido a que el carácter notorio de estos recae en su parte denominativa **MINI**, y es justo ahí donde el signo manifiesta su grado de distintividad, reforzado en este caso por su condición de notorio.

Por otra parte, los productos y servicios disputados pertenecen al mismo amplio sector que los productos para los que la marca anterior goza de renombre, a saber, los automóviles. Los productos y servicios en cuestión se dirigen a un público que se encuentra coincidiendo.



Realizado este cotejo, se observa que con el registro de la marca solicitada se estarían violentando los dos elementos establecidos en el citado artículo 8 inciso e), los cuales se desarrollan a continuación:

I. Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el artículo antes mencionado se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor, considera que productos amparados por los signos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de los signos registrados prevé la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal, como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando de la protección de signos notorios se trata, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser su carácter distintivo; en el presente caso, los signos registrados son ampliamente distintivos puesto que MINI es un término arbitrario en relación con los productos que se distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de los signos registrados, en este caso se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

II. Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de la marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado; la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa



ardua labor merece protección. Permitir que un tercero utilice un signo similar para los mismos productos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha recorrido la empresa titular de la marca registrada para constituirse en una marca notoria en varios estados miembros del Convenio de París.

El consumidor, al observar la palabra MINI, inmediatamente la relaciona con la marca que distingue automóviles en clase 12, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte; permitir el registro de un signo similar, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo, dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecharía del conocimiento tan amplio del signo, para introducir sus productos en el mercado.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, sino que vas más allá y obliga al Estado costarricense mediante las autoridades competentes como el Registro de la Propiedad Intelectual y Tribunal Registral Administrativo a proteger este tipo de signos a través de otras variables contenidas en el artículo 44 de la ley de rito con el fin 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 corresponde al texto original), por lo que corresponde analizar además el siguiente concepto.

Del análisis anterior se colige que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso e) y 44 de la Ley de marcas, pues consiste en una reproducción de la marca notoria registrada y reconocida como tal en varios estados miembros del Convenio de



París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurren los demás supuestos citados: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo.

Teniendo en cuenta la similitud entre los productos de las marcas en disputa –entre los que existe un «vínculo»–, una parte sustancial de los consumidores a que va dirigido puede elegir los productos y servicios disputados de la solicitante debido a una asociación mental con la marca de reputación de la oponente, apropiándose indebidamente de su poder de atracción y de su valor publicitario. Ello podría estimular las ventas de los productos y servicios del solicitante hasta un punto en que podrían ser desproporcionadamente elevadas en comparación con la magnitud de su propia inversión promocional. Esto conduciría a una situación inaceptable en la que se permitiría al solicitante aprovecharse de la inversión del oponente en la promoción y posicionamiento de su marca en el mercado.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se reconoce la notoriedad de la marca MINI y se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:24 horas del 12 de septiembre de 2024, la cual en este acto se revoca, para que se acoja la oposición planteada y se rechace en su totalidad la solicitud de inscripción del signo **“BYD DOLPHIN MINI”**, para proteger y distinguir: carrocerías de automóviles; pastillas de freno para automóviles; automóviles; carros motorizados; carros; chasis de automóviles; buses motorizados; carros sin conductor [carros autónomos]; carros que se conducen solos; autobuses turísticos;



camiones(rabón); camiones (tortón); carretillas elevadoras; motores, eléctricos, para vehículos terrestres, en clase 12.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se reconoce la notoriedad de la marca MINI y se declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por **NÉSTOR MORERA VÍQUEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:24 horas del 12 de septiembre de 2024, la cual en este acto **se revoca**, para que se acoja la oposición planteada y se rechace en su totalidad la solicitud de inscripción del signo **“BYD DOLPHIN MINI”**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/ CMCH/ GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33