

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0248-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo KTM RACING acumulado con la solicitud de inscripción como marca del signo KTM

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-2615 acumulado con el 2016-4905)

KTM AG, apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0685-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado de la compañía KTM AG, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Austria, domiciliada en Stallhofner Straße 3 5230 Mattighofen, Austria, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:13 del 9 de marzo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de marzo de 2016, la señora María Luisa Azofeifa González, mayor, soltera, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1368-0403, solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo **KTM RACING**, en clase 18 para distinguir baúles y maletas.

SEGUNDO. El 8 de julio de 2016 el licenciado Hernández Brenes, en su condición dicha, presenta oposición en contra de lo pedido; siendo que apoya su oposición en la solicitud de registro como marca del signo **KTM**, en clase 18 para distinguir bienes de cuero e imitaciones de cuero, en particular bolsos de asiento para bicicletas y motocicletas, mochilas deportivas, coala deportivo, monederos, porta licencias, mochilas para motocicletas, maletas, bolsos de viaje, paraguas y sombrillas, presentada el 23 de mayo de ese mismo año. Las solicitudes son acumuladas mediante resolución de las 11:37:03 horas del 9 de febrero de 2017.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:13 del 9 de marzo de 2017 se rechazó la oposición planteada por KTM AG, acogándose el registro pedido por la señora Azofeifa González; y por ende se deniega el pedido de KTM AG.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución el representante de KTM AG, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 15:21:13 horas del 20 de abril de 2017.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. No hay hechos de tal carácter que fundamenten la presente resolución.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera que no se logró comprobar:

- 1- Que las empresas KTM AG y KTM Sportmotorcycle GmbH pertenezcan al mismo grupo de interés económico.
- 2- Que la marca KTM sea notoria respecto de baúles y maletas.

TERCERO. RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA, ALEGATOS DE LA APELACIÓN.

El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que con la documentación aportada no se logra demostrar un mejor derecho de prioridad devenido del uso anterior o la notoriedad, acuerda que la prioridad entre solicitudes corresponde a la de la señora Azofeifa González, y al determinar que los signos pedidos no pueden coexistir registralmente, acoge el pedido por ella y rechaza el de KTM AG.

Por su parte el apelante afirma que con la prueba aportada sí se demuestra el uso anterior que se le ha dado al signo KTM en Costa Rica, y que éste ha sido de buena fe, y además es anterior a la solicitud de la señora Azofeifa González, por lo que la prelación le corresponde; además que las empresas KTM AG y KTM Sportmotorcycle GmbH pertenecen a un mismo grupo de interés económico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alza. El propio apelante reconoce la imposibilidad de coexistencia registral de los signos, por sus similitudes y por distinguir productos de naturaleza similar y relacionada, pero considera que debe prevalecer su solicitud ya que la marca ha sido usada previamente en Costa Rica y además es notoria.

Tanto el uso anterior como la notoriedad son aspectos de hecho que, para surtir el efecto jurídico que el ordenamiento les otorga, deben ser plenamente comprobados dentro del procedimiento, el cual está sujeto a reglas respecto del trámite y sus formalidades.

De acuerdo a lo indicado por el apelante en su escrito del 14 de noviembre de 2017 (folio 284 del legajo de apelación), la comprobación de la unicidad en el interés económico de KTM AG y KTM Sportmotorcycle GmbH deviene de la documentación presentada junto con la expresión de agravios. Sin embargo, esos documentos fueron presentados a este Tribunal el 17 de agosto de 2017, cuando el plazo otorgado en la resolución de las 09:00 horas del 19 de julio de 2017, notificada el día siguiente, vencía el 14 de agosto.

Los actos del procedimiento se delimitan de acuerdo a su dimensión formal, espacial y temporal. Tal y como explica **Francesco Carnelutti** en su obra **Instituciones del Proceso Civil**, la temporalidad de un acto permite entender mejor ciertos fenómenos procesales, como lo es el de la perención:

Uno de ellos es la *perención* (*infra*, n. 513): la perención análoga a la prescripción, consiste en que si un acto del proceso no es realizado dentro de un cierto término a contar del acto precedente, éste o aun otros precedentes pierden su eficacia; por tanto, el efecto jurídico (resolutivo) es producido no ya por el cambiarse, cualitativa o cuantitativamente, sino sólo por el *durar* de una situación; ahora bien, la duración es la expresión del hecho temporal. (Traducción de **Santiago Sentís Melendo**, **Librería El Foro**, **Buenos Aires**, **1997**, **volumen I**, **páginas 429-430**, itálicas del original)

En el presente asunto el acto precedente lo es la audiencia de 15 días dada por este Tribunal, y el acto del proceso no realizado dentro del término es la presentación de alegatos y otras pruebas; así el efecto jurídico que se pretendía con la documentación aportada, sea comprobar la conjunción de interés económico entre empresas y el uso de la marca en suelo nacional, pierde su eficacia.

Este principio es recogido por el artículo 149 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en esta materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública: *“El juez rechazará de plano toda gestión que se haga cuando ya hubiere vencido el plazo señalado por él o por la ley...”*.

Bajo estas circunstancias debe este Tribunal ceñirse al análisis de la documentación aportada por KTM AG ante el Registro de la Propiedad Industrial.

La notoriedad de las marcas es una característica referida a una situación de hecho, sea la de su posicionamiento en el mercado de frente a sus competidores y ante el consumidor: si bien lo normal es que las empresas publiciten sus marcas para que sean de conocimiento del público en general, las marcas notorias son aquellas que destacan por el hecho de ser las preferidas entre los consumidores del tipo de producto o servicio de que se trate. Así, la notoriedad nace no del esfuerzo que el empresario haga para dar a conocer su marca, sino cuando ese esfuerzo verdaderamente cala en el consumidor, y éste tiende hacia el consumo de ese bien o servicio con preeminencia ante otros de la misma naturaleza. Y de acuerdo a lo establecido en nuestro sistema registral marcario, artículos 44 y 45 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y 22 inciso d) de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, el hecho de la notoriedad ha de ser plenamente comprobado para aceptarlo y con él romper la prelación basada en la primera presentación.

Sobre la notoriedad de la marca KTM, de la prueba aportada al expediente principal, visible de folios 25 a 216 se puede inferir que a nuestro país se han importado repuestos y accesorios para motocicleta comprados a la empresa KTM Sportmotorcycle GmbH, que en Costa Rica se han patrocinado competencias de motocicleta bajo la marca KTM, y que dicha empresa tiene catálogos para anunciar sus productos. Sin embargo, del análisis de dicha documentación no se deriva que KTM sea una marca que, en el mercado, posea una posición de privilegio entre sus consumidores

y de frente a las marcas de su competencia. Los documentos demuestran una situación normal de comercio, sea el de la importación de productos para luego ponerlos a disposición del consumidor, anunciándolos para ello; más de ellos no se puede derivar que la marca KTM tenga una preponderancia que le haga acreedora de la categoría de notoria. La falta de elementos que permitan realizar una correcta comparación de la situación de la marca en el mercado impide el poder valorar si, en efecto, ésta es preferida por encima de sus competidores de forma en que haya alcanzado la notoriedad.

Ahora, entendiéndose que la marca ha sido usada en Costa Rica, ¿puede entenderse que dicho uso es abonable a la empresa KTM AG? Considera este Tribunal que no.

El apelante intenta que ese uso sirva como sustento para su solicitud, bajo dos supuestos: el de la comunidad de interés empresarial entre KTM AG y KTM Sportmotorcycle GmbH, y el del uso basado en la buena fe.

Acerca del primero, ya se indicó que la documentación aportada al efecto no puede cumplir su efecto jurídico gracias a su presentación extemporánea; y el tema del grupo de interés empresarial no se puede derivar solamente de los documentos aportados ante el Registro de la Propiedad Industrial, por basarse exclusivamente en declaraciones juradas de terceros respecto de dichas empresas, sea de los representantes de Distribuidora de Repuestos Europeos para Motocicletas S.A. y de Made in Austria S.A.

Sobre el uso basado en la buena fe, en el presente caso no se le puede otorgar a la empresa KTM AG tal y como lo solicita. Nuestro sistema registral marcario posee dos momentos en donde la comprobación del uso de la marca adquiere una vital importancia: al momento de definir una prelación y para mantener la vigencia de un registro otorgado, artículos 4 inciso a) y 39 de la Ley de Marcas.

Si bien el inciso a) del artículo 4 no da pautas para entender cuando una marca está siendo usada en el comercio, los lineamientos para ello pueden extraerse de lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 40 de dicha ley, ya que si bien se refieren a la cancelación de una marca registrada por falta de uso, pueden aplicarse de forma supletoria a la demostración del uso en aras de obtener un mejor derecho de prelación.

Sin embargo, lo que no es de aplicación al caso de la prelación es el del aprovechamiento del uso por parte de terceros. En el caso del artículo 40 estamos ante el hecho de que la marca ya está registrada, tiene un titular reconocido por la Administración, y entonces dicho titular puede alegar que la marca, registrada, sí ha estado en uso gracias a que un licenciatario o un autorizado la puso a disposición en el mercado costarricense. Caso muy diferente es el del artículo 4, ya que a ese momento lo que está bajo discusión es quién posee un mejor derecho de obtener el registro, y para dichos efectos se entiende que al indicarse en su inciso a) “...*la persona que la esté usando de buena fe en el comercio...*” se refiere al propio solicitante y no a terceros. Por eso es que el párrafo final del artículo 40 no es de aplicación supletoria a la prelación, y por ende se entiende que KTM AG no es quien ha puesto la marca en uso en Costa Rica.

Por lo anterior, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes representando a KTM AG, en contra

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:13 del 9 de marzo de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28