

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0463-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “PULSAR”**

**BAJAJ AUTO LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2016-2076)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 0103-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veintidós de febrero de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-018, en representación de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED**, sociedad vigente con domicilio en Akurdi, Pune -411 035, State of Maharashtra, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:33 horas del 27 de julio de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo de 2016, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca “**PULSAR**” en **clase 12** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*vehículos terrestres de dos ruedas, específicamente motocicletas, bicicletas, motonetas, ciclomotores, motonetas, motores de motocicletas, partes y componentes de los mismos*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:01:33 horas del 27 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VAN DER LAAT ROBLES**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca “**PULSAR**” a nombre de **NISSAN JIDOSHA KABUSHI KAISHA c.c. NISSAN MOTORS CO.LTD**, bajo el registro **No. 65724** vigente desde el 23 de setiembre de 1985 y hasta el 23 de setiembre de 2025, que protege “*vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, sus partes y accesorios*”, en clase 12 internacional (folio 40 de legajo de apelación). **2.-** Contrato de consentimiento de marcas, suscrito entre las empresas Bajaj Auto Ltd y Nissan Motor Co.Ltd, con relación a la marca “**PULSAR**” (folio 10 a 21).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), porque posee similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito y

ambos se refieren a productos iguales y a otros estrechamente relacionados, lo que hace inminente el riesgo de confusión en caso de aceptarse su coexistencia en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

En sus agravios, el apelante manifiesta que su representada y la empresa titular del signo inscrito con registro 65724, han suscrito un acuerdo de consentimiento, para evitar conflictos y aceptando que ambas puedan utilizar y registrar la marca **“PULSAR”** en cualquier parte del mundo. Afirma que el consumidor medio e interesado en estos productos sabe identificar y determinar cuales corresponden a Bajaj Auto Ltd y cuales a Nissan Motor Co. Ltd. Y por ello pueden coexistir registralmente, ya que comercialmente coexisten sin que se haya presentado ningún tipo de conflicto a nivel mundial. Con fundamento en estos agravios solicita que se revoque la resolución que apela y se continúe con el proceso de inscripción de su marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura, dentro de otros supuestos: cuando el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor (**inciso a**) o cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (**inciso b**).

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no

sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“PULSAR”** respecto de la inscrita con igual denominación a favor de **NISSAN JIDOSHA KABUSHI KAISHA**, se advierte que son idénticas y se refieren a productos similares y de la misma naturaleza, en razón de lo cual efectivamente puede confundirse al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de su derecho de elección respecto de los productos que protege y distingue el signo inscrito.

Dentro de sus agravios, manifiesta el recurrente que su representada y la empresa titular del signo contrario han suscrito un acuerdo de coexistencia. Con relación a este tipo de acuerdos ya se ha pronunciado este Órgano de Alzada, entre otros, en el **Voto 410-2009** de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009, en donde se valoró la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver el eventual riesgo de confusión en el consumidor, en los siguientes términos:

*“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el*

*interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral (...), deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...” (Voto 410-2009)*

Una vez más reitera este Órgano de Alzada ese mismo criterio, el cual resulta aplicable

al caso bajo análisis, ya que, si bien es cierto el consentimiento de la titular del signo inscrito con registro 65724, implica alguna forma de renuncia a su derecho de exclusiva sobre su marca a favor de la empresa solicitante de **“PULSAR”** por considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado. No obstante, tanto la Autoridad Registral como este órgano de Alzada tienen la obligación legal de proteger los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios que va a adquirir y por ello no resulta admisible el signo.

De igual manera, la coexistencia en el mercado de marcas no inscritas, no inhibe a la Administración Registral de realizar la calificación registral correspondiente; lo anterior, cuando no son demostrados otros aspectos de especial acatamiento por el derecho marcario como lo sería el demostrar la notoriedad de un signo, o en su caso, el uso anterior; lo cual no sucede en este caso, y por ello se resuelve por el simple cotejo de la solicitada frente a derechos de terceros, de acuerdo al artículo 8, el cual definitivamente sí resulta vulnerado.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los agravios del apelante ya que el signo pretendido no resulta inscribible por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:33 horas del 27 de julio de 2016, 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de la empresa **BAJAJ AUTO LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:33 horas del 27 de julio de 2016, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca “**PULSAR**” que ha solicitado. 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***

***Roberto Arguedas Pérez***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***