

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0498-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “HONDA”

GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2012-6466)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0276-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cero minutos del veintiuno de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número **4-155-803**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONDA MOTOR CO, LTD**, una entidad organizada y existente bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y un minutos con treinta y ocho segundos del siete de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 10 de julio de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por el Lic. Julio Cesar Ruiz Chavarría, abogado, con cédula de identidad número 1- 0955- 0665, en su condición de Apoderado Especial sin límite de suma de la compañía **GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HONDA”** para proteger y distinguir: *“Refrigeradoras cocinas de gas, cocinas eléctricas, secadoras, microondas, lavadoras, aspiradoras”*, en clase 09 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO: Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2012, suscrito por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **HONDA MOTOR CO, LTD**, se presenta oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y un minutos con treinta y ocho segundos del siete de junio de dos mil trece, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **HONDA GIKEN KOYGO KABUSHIKI KAISHA**, también conocida como **HONDA MOTOR CO, LTD**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**HONDA**”; en clase **09 Internacional** y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HONDA**” presentado por la empresa **GLOBO IMPORTACIONES DE CR, S.A**, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce 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, 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 enlista como hechos de tal carácter y de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:



1. Que la empresa HONDA surgió en los años 40 para dedicarse a la compra y venta de vehículos y repuestos utilizado como signo marcario HONDA, visibles de folios 22 al 32 y publicidad emitida en la página web; www.hondacostarica.com y www.savacr.com.
2. Que la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, tiene inscritos ante el Registro de la Propiedad Industrial, las siguientes marcas de servicios y fábrica:
 - Registro número 65983, inscrito el 28 de noviembre de 1985. (v.f 58)
 - Registro número 99586, inscrito el 30 de enero de 1997. (v.f 60)
 - Registro número 99784, inscrito el 17 de febrero de 1997. (v.f 62)
 - Registro número 99785, inscrito el 17 de febrero de 1997. (v.f 64)
3. Que en el Registro de Paraguay la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, tiene inscrita la marca honda en clase 12 internacional, bajo los siguientes registros:
 - Registro número 347487, inscrito el 06 de junio de 2011. (v.f 93)
 - Registro número 227921, inscrito el 25 de agosto de 2000. (v.f 94, 95)
 - Registro número 140527, inscrito el 20 de junio de 1990. (v.f 96,97)
 - Registro número 94382, inscrito el 05 de noviembre de 1980. (v.f 98)
 - Registro número 61418, inscrito el 17 de junio de 1970. (v.f 99, 100)
 - Registro número 33169, inscrito el 06 de julio de 1960. (v.f 101 al 105)
4. Que la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA vende sus productos (vehículos y motores) bajo el signo HONDA en Centroamérica y el Caribe siendo Costa Rica el segundo mayor mercado de automóviles en la región. (v.f 106).
5. Que entre los años 2007 al 2012 la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, invirtió en mercadeo y publicidad de la marca los siguientes montos:



- Prensa: ₡ 573.307.728,84
- Radio: ₡ 20.216.000,00
- Televisión: ₡ 127.969.095,74
- Expomóvil: ₡ 243.858.830,70
- Demostraciones ferias: ₡ 123.902.633,60

Información que se encuentra visible a folio 115 y 224 del expediente.

6. Que en el sector de vehículos la marca Honda propiedad de la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, se ha posicionado en el mercado como signo distintivo. (v.f 106).
7. Que la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, ha invertido en la difusión y promoción de la marca a través de la prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, ferias y expomóvil en Costa Rica.
8. Que la venta de vehículos marca Honda se incrementó en el año 2012 respecto a las ventas del 2011 en 372 unidades más, para un incremento de un 35%. (v.f 106 y 293)

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazar la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en virtud de concluir que no existe riesgo de confusión ni asociación empresarial entre los signos en pugna. Lo anterior, aunado al hecho que la empresa oponente no logró demostrar que sus marcas sean notoriamente conocidas, asimismo, al ser analizadas conforme lo dispone el principio de especialidad se desprende que por su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y tipo de

consumidor al que van dirigidos los productos que protege la marca “**HONDA**” solicitada bajo expediente 2012-6466, es susceptible de inscripción registral, razón por la cual se acoge.

Por su parte, el representante de la empresa opositora **HONDA MOTOR CO. LTD**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales que el Registro aplicó en forma errónea el “Principio de Especialidad”, ya que al ser idénticos los signos enfrentados, la marca registrada “HONDA” , independientemente del mercado al que en la práctica se dirija, lo cierto, es que según se demuestra con sus registros 65983, 99586, 99784 y 99785, la misma se dirige a un mercado muy amplio de consumidores, y la protección que confieren sus registros, incluye todo tipo de vehículos y sus partes y accesorios, lo que puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo. Que el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece como uno de los objetos de la Ley, “Proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los consumidores de los efectos reflejos de los actos de competencia desleal”, lo cual tutela precisamente los signos registrados, tal y como de esa manera se ha pronunciado el Tribunal Registral Administrativo en forma reiterada “ al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que este se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume ...”, ver Voto No. 626-2009. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso, se revoque la resolución venida en alzada y se deniegue la inscripción de la marca HONDA en clase 09 solicitada por la empresa GLOBO IMPORTACIONES DE CR. S.A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto de la protección de las marcas notoriamente conocidas, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“(...) para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este

conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación (...)” (OTAMENDI, Jorge. **Derecho de Marcas**, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).

Asimismo, es importante resaltar que en nuestro sistema marcario la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, indica lo siguiente:

“(...) I.- Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme



aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las

marcas como para los nombres comerciales (...)”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Aunado a ello, debemos destacar que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, el cuál pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“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.” (Subrayado nuestro).

Dicha disposición es complementada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, antes citado, introducido al marco jurídico

nacional mediante la Ley N° 7475 vigente desde el 26 de diciembre de 1994, mediante su artículo 16 inciso 3), que indica:

“Artículo 16.- Derechos conferidos

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” (Subrayado nuestro).

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“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, cualquiera 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.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la



legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, los cuales según la redacción anterior del artículo 44, se especificaban como sigue:

“(...) La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho 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. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. (...)”

Valga decir, que posteriormente nuestra legislación reforzó la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008, mediante la cual, se reformaron, entre otros artículos, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“(...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho 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. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de

fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. (...)”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, paso seguido, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“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”*

Resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad se encuentran 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 según se indicó anteriormente al marco jurídico nacional, conforme con la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 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) 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.”

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de un signo notoriamente conocido y utilizado para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesis, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal



dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“(…) La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. (…)”.

Ahora bien, cabe resaltar que el Registro de la Propiedad Industrial rechazo de la oposición incoada por la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, en virtud de no haber contado con los elementos necesarios para determinar la notoriedad alegada por dicha empresa, dado que como se ha indicado líneas arriba y bajo el citado cuadro fáctico dicho atributo requiere de elementos con el cual la administración registral logre visualizar el espectro mercantil desarrollado por la empresa, a efectos de poder conocer toda su trayectoria, y como esta ha logrado impactar dentro del ámbito comercial tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ya que ello conlleva a poder alcanzar dicho calificativo de notoriedad.

En este sentido, mediante audiencia conferida por este Tribunal según resolución de las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil trece, la parte incorporó al

presente proceso nuevos elementos probatorios a efectos de lograr los alcances contenidos en nuestra legislación marcaria y que compete a este Tribunal entrar a conocer.

Respecto de la publicidad contenida en la página web; www.hondacostarica.com y www.savacr.com, mediante la cual se da a conocer al público la historia, trascendencia, actividad mercantil de compra-venta de vehículos y repuestos de la marca HONDA, como además los puntos de venta tanto dentro del territorio nacional, como fuera de nuestras fronteras (v.f 22 al 32), información por medio del cual se desprende que la empresa Honda inicia su actividad comercial a partir de 1940, incursionando a través del tiempo en diversos modelos de transporte público, entre ellos; bicicletas de motor, motocicletas, automóviles, aeronaves, robot, entre otras actividades de desarrollo y actualización industrial. Datos que se encuentran al alcance del público consumidor a efectos de que pueda valorar los alcances, desarrollo y tecnología de la empresa a nivel comercial y su impacto con otras industrias.

Asimismo, de los certificados de registros de la marca “HONDA”, propiedad de la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, que han sido inscritos en Costa Rica, bajo los siguientes registros: Marca de Fábrica “HONDA”, registro número 65983, del 28 de noviembre de 1985 (v.f 58), Marca de Servicios “HONDA”, registro número 99586, del 30 de enero de 1997 (v.f 60), Marca de Fábrica “HONDA”, registro número 99784, de 17 de febrero de 1997 (v.f 62), Marca de Fábrica “HONDA”, registro número 99785, del 17 de febrero de 1997 (v.f 64) las cuales se encuentran vigentes, así como los registros inscritos en la República de Paraguay, registro número 347487 inscrito el 06 de junio de 2011, registro 227921 inscrito el 25 de agosto de 2000, registro 140527 inscrito el 20 de junio de 1990, registro 94382 inscrito el 05 de noviembre de 1980, registro 61418 inscrito el 17 de junio de 1970, registro 33169 inscrito el 06 de julio de 1960, todos ellas en la clase 12 de la nomenclatura internacional de Niza (v.f 93 al 105), de ello se desprende que la empresa titular HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, demuestra ejercer un mejor derecho sobre el signo marcario HONDA, dentro y fuera de nuestras fronteras dada su antigüedad, por cuanto tal y como se desprende de los citados

registros en Paraguay se registro el primer signo bajo la supra citada denominación en 1960 y en nuestro país a partir de 1985, que como se indicó líneas arriba se encuentran vigentes, situación la cual evidencia el interés de su titular de mantener los registros inscritos y vigentes dentro del ámbito mercantil.

Aunado a ello, la empresa recurrente proporciona información financiera respecto de los índices de ventas, a nivel Centroamericano y del Caribe, de la marca “HONDA” contemplando como puntos de mercado “Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Aruba, Haití y las Bahamas”. Además, los índices de ventas de la marca “HONDA” a partir de 1986 al 2012, como las líneas o modelos que se han comercializado dentro del territorio nacional, documentos publicitarios y detalle de inversiones en promoción, mercado y publicidad, respecto de los años 2007 – 2012, por un monto total de ¢1.089.254.288,88 (v.f 106 al 115), además certificación de los gastos de publicidad del año 2011 por un monto de inversión de ¢198.315.723,93 para el 2012 por un total de ¢ 270324.324,22 y para el año 2013 acredita un total de ¢ 211.705.381,69 (v.f 224), inversión que acredita la actividad mercantil y la labor de mercadeo desarrollada por la empresa.

Por otra parte, se incorpora publicidad y mercadeo realizados en diversos medios de circulación nacional “periódicos, vallas, banner, sticker” en diferentes puntos del país (v.f 225 al 256), toda esta documentación que la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, aportó determina de manera fehaciente que la empresa titula ha ejercido su actividad comercial dentro del territorio de manera activa, por lo que evidentemente el público consumidor conoce de la actividad industrial y comercial que desarrolla la marca HONDA.

En este sentido, se desprende que la empresa HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, es la titular del signo marcario “HONDA” demostrando de manera fehaciente la comercialización, difusión, publicidad, promoción, antigüedad y uso del signo dentro de nuestras fronteras, conforme lo disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de rito, por lo que para este



Órgano de alzada resultan suficientes los citados elementos no solo para demostrar la notoriedad de la marca “**HONDA**”, la cual es ampliamente conocida dentro del sector pertinente, sea del mundo del automovilismo, sino que además para demostrar el uso que se le ha dado a la marca dentro del territorio nacional y por ende, debe protegerse.

Al respecto sobre este punto la doctrina establece:

“(...) El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (...)” **(Fernández Novoa, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid-Barcelona. 2004).**

Obsérvese que el derecho de una marca no solamente deriva de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien está en esa posición, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores,

brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio, tal como sucede con el signo **HONDA**, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, lo cual y para la mente del consumidor de inmediato la relaciona con los vehículos marca HONDA y todo tipo de repuestos para éstos, siendo indiscutible en virtud del posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio automovilístico nacional e internacional, lo que hace que haya adquirido esa característica de **notoriedad**.

Obsérvese como de la prueba constante a folios 58 al 64 en donde se presenta un listado proveniente del Registro Nacional, que indica que la marca HONDA está registrada en Costa Rica desde el año 1985 y posteriores registros de los años 1997, con lo cual se comprueba su antigüedad dentro del comercio costarricense. Asimismo, a nivel internacional concretamente en la Republica de Paraguay, se demuestra de los certificados que corren de folio 93 al 105 diferentes registros de la relacionada marca HONDA, donde su primer registro data del 6 de julio de 1960, y secuencialmente hasta el 06 de junio de 2011 con una vigencia hasta el 17 de junio de 2020, para la actividad automovilística, sea, relacionada con compra, venta, reparación y mantenimiento de vehículos, entre otros, con lo cual se reafirma de esta forma el requisito que establece el artículo 45 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual refleja una notoria extensión del conocimiento de la marca a nivel centroamericano y como efecto colateral una notable intensidad y ámbito de difusión de dicha marca.



Al adquirir esta particularidad rompe el principio de especialidad y trasciende su oponibilidad, a todas aquellas marcas que se le opongan, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de asociación con un tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

En los argumentos de la oposición y por consiguiente también de la apelación, se invoca el prestigio y renombre de la marca opositora bajo la denominación “HONDA”, propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA** y su trayectoria histórica, alegando en forma expresa su notoriedad. No obstante, el artículo 44 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, permite que “*de oficio*” o a instancia del interesado se rechace una marca que sea o resulte una reproducción de una marca notoria.

En el caso de marras, a contrario de lo resuelto por el **a quo**, considera este Tribunal que existe prueba suficiente que demuestra la notoriedad del signo “**HONDA**”, propiedad de la empresa oponente **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.**, prueba mediante la cual se determina que la marca opositora es pública y notoria dentro del sector pertinente del que pretende inscribir la empresa **GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A.** Así las cosas, aceptar la solicitud pedida, crearía riesgo de confusión y riesgo de asociación con la marca **HONDA** inscrita, violentando los incisos a), b) y e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, toda vez que los induciría a asociarlos entre sí, pudiendo llevar a ese público a pensar, que la solicitada se refiere a la marca que publicita la Agencia de Vehículos.

Así las cosas, siendo que el signo propuesto, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue el grado de distintividad requerido para obtener protección registral, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección, ya que lo que ello persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de un signo, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión y el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular del distintivo marcario ya

registrado, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Es por ello que a la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, le asiste un mejor derecho al ser su marca conocida dentro del ámbito mercantil, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de la marca solicitada por la compañía **GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A.**, y en ese sentido, los alegatos del oponente deben ser acogidos por este Tribunal, al ser la marca “**HONDA**” conocida tanto dentro del comercio nacional como internacional, por ende, declararle el atributo de notoriedad al signo inscrito.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y un minutos con treinta y ocho segundos del siete de junio de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **HONDA** en clase 09 internacional, presentada por la empresa **GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A.** Asimismo, y con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara por parte de este Órgano de alzada, al signo marcario “**HONDA**” propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, como marca notoria.

SEXTO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y un minutos con treinta y ocho segundos del siete de junio de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **HONDA** en clase 09 internacional, presentada por la empresa **GLOBO IMPORTACIONES DE COSTA RICA S.A.** Asimismo, y con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara por parte de este Órgano de alzada, al signo marcario “**HONDA**” propiedad de la empresa **HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA**, como marca notoria en clase 12 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33