



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0270-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO



BIKER ACCESÓRIOS LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6820)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0035-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, cédula de identidad 1-0626-0794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía BIKER ACCESÓRIOS LTD., organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios en Rua Engenheiro Evald Arboite, No.296 Barrio Interlagos (Lot. Jardim Esmeralda) Caxias Do Sul-Rs-Brasil Cep: 95052230, Brasil, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:35:35 horas del 24 de noviembre de 2023.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento 01/2023-006820 del 13 de julio de 2023, el señor Alessandro Consumi Tubito, cédula de identidad 6-0217-0364, vecino de Alajuela, San Carlos, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía MOTO MOTO S.A., cédula jurídica 3-101-197780, con domicilio en 800 metros sureste de la Escuela Porvenir, Calle Alto Solís, Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, solicitó la inscripción de



la marca de comercio **BIKER** para proteger y distinguir en clase 12 de la nomenclatura internacional: forros de frenos para vehículos, protectores decorativos para ruedas de vehículos, protectores laterales como partes estructurales de vehículos, protectores laterales para vehículos, guardabarros para motocicletas, guardabarros para vehículos de motos de dos ruedas o bicicletas, manillares de motocicletas, forros de protección para compartimentos tapizados en el interior de vehículos, manillares [partes de motocicletas], palancas de control de la barra del manillar [partes de motocicletas], asientos de vehículos (fundas para-), fundas de sillín para motocicletas, fundas para sillines de motocicletas, fundas para asientos de vehículos, fundas sueltas para asientos [ajustadas] para asientos de vehículos, partes y accesorios de vehículos, partes y accesorios para vehículos terrestres, piñones de ruedas traseras, piñones de transmisión para motocicletas, puños giratorios para motocicletas, empuñaduras de manillares [partes de motocicleta], ensamblajes de faros frontales [partes de motocicletas], espaciadores



frontales [partes de motocicletas], paneles de salpicadero frontal [partes de motocicletas], pedales de freno [partes de motocicletas].

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:38:52 horas del 27 de junio de 2023, le previno las objeciones de fondo contenidas en la solicitud conforme la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas. Además, se le indica que, el otorgamiento del signo propuesto se limitaría al producto expresado es decir motocicletas o accesorios relacionados con motocicletas, siendo que solo se podría proteger productos relacionados con estas; caso contrario podría causar engaño o confusión al consumidor sobre los productos indicados, ya que en la solicitud no se especifica. Notificación realizada el 28 de julio de 2023. (Folio 20 y 21)

Mediante documento 21/2023-009803, del 1 de agosto de 2023, el señor Alessandro Consumi Tubito, apoderado de la compañía MOTO MOTO S.A., contesta sobre lo prevenido por el Registro, expresando que la marca propuesta ya la tiene registrada en el expediente 2022-0007301, y lo único que desea con la presente solicitud es ampliar la lista de productos o servicios según la clasificación de Niza, debido a que se han incluido nuevos artículos y desea que queden cubiertos en el registro. (Folio 22 a 30)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:43:19 horas del 3 de agosto de 2023, admite de manera parcial el escrito presentado señalándole al gestionante que, si bien tiene su marca debidamente inscrita, lo que se solicita es que limite los productos a proteger a motocicletas, o por el contrario elimine todos aquellos



productos que no estén relacionados a motocicletas. Notificación realizada el 8 de agosto de 2023. (Folio 31 y 32)

Mediante documento adicional 0002/160677 del 18 de agosto de 2023, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades indicadas, presentó solicitud de traspaso del nombre comercial solicitado por Alessandro Consumi Tubito, a favor de BIKER ACCESÓRIOS LTD. El traspaso afecta el nombre comercial: BIKER (DISEÑO) registro 310143 y la marca de comercio: BIKER (DISEÑO) solicitud expediente No. **2023-6820**. (Folio 33 a 45)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 11:35:35 horas del 24 de noviembre de 2023, procedió a denegar la solicitud



de la marca de comercio **BIKER** en clase 12 internacional, pedida por el señor Alessandro Consumi Tubito, en su condición de apoderado de la compañía MOTO MOTO S.A., al determinar que el signo propuesto incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas. (Folio 46 a 51)

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la solicitante, en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Su representada **BIKER ACCESÓRIOS LTDA.**, en fecha 18 de agosto de 2023, solicitó la anotación de la inscripción de transferencia otorgado por Alessandro Consumi Tubito, a favor



de BIKER ACCESÓRIOS LTDA., de la marca



2. Entre la notificación del auto de admisión parcial y la presentación del traspaso a favor de su representada existe un vacío de siete días hábiles, que le generó indefensión a su mandante, siendo que el auto de admisión parcial no cuenta con un plazo para su contestación, y este no era de conocimiento de la cesonaria al momento de solicitar la cesión a su favor.
3. Su representada estima que lo procedente es que se le notifique las objeciones de fondo a su nuevo titular a efectos de que pueda referir a ellas conforme a derecho.

Mediante resolución de las 13:35 horas del 28 de junio de 2024, el Tribunal Registral Administrativo, le previno a la compañía BIKER ACESÓRIOS LTD., para que dentro del plazo de CINCO DIAS HABLES, proceda a aportar los timbres fiscales por diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse, debiendo aportar el total de ₡1.375 en timbres fiscales del poder otorgado por su persona (que incluye reintegro de papel), a favor de la licenciada María Laura Valverde Cordero, visible a folios 66 al 68 del expediente principal, el cual no consta. Asimismo, se le advierte que en caso de incumplir con la presente prevención el poder no surtirá los efectos legales y no se atenderán sus gestiones. Y mediante resolución de las 08:51 horas del 11 de julio de 2024, el Tribunal de alzada procede a realizar un segundo apercibimiento. Notificaciones que fueron realizadas el 28 de junio de 2024 y 11 de julio de 2024, respectivamente. (Folio 2 a 9 del legajo digital de apelación)

El Tribunal Registral Administrativo, por resolución de las 09:49 horas del 19 de julio de 2024, procede a conferir la audiencia a la recurrente por un plazo de QUINCE DÍAS HABLES, contados a partir



del día hábil siguiente al recibo de esta notificación, para que presenten sus alegatos y otras pruebas. (Folio 10 a 13 del legajo digital de apelación)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de interés, lo siguiente:

1. El 28 de julio de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, notificó la resolución de las 11:38:52 horas del 27 de junio de 2023, al representante de la compañía MOTO MOTO S.A., sobre las objeciones de fondo contenidas en la solicitud; al medio y lugar señalado. (Folio 20 y 21)
2. El 18 de agosto de 2023, la representante de la compañía BIKER ACESSÓRIOS LTD., presentó solicitud de traspaso del nombre comercial solicitado por Alessandro Consumi Tubito, a favor de su representada BIKER ACESSÓRIOS LTD., sobre las marcas de comercio: BIKER (DISEÑO) registro 310143 y **BIKER (DISEÑO) expediente No. 2023-6820.** (Folio 33 a 45)

CUARTO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

QUINTO. SOBRE EL PAGO DE TRIBUTOS. Para el caso bajo estudio, este Órgano de alzada, deja sin efecto las prevenciones realizadas por



esta instancia administrativa, por concepto de timbres fiscales carentes en el poder otorgado a la abogada María Laura Valverde Cordero, visible de folios 66 al 68 del expediente principal, conforme al contenido de la Ley de Simplificación de impuestos para levantar la eficacia y la competitividad, No. 105886, publicado en la Gaceta No. 227 del 03 de diciembre de 2024, que en su artículo 8 derogó los artículos 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 272, 273 y 274 de la Ley 8, Código Fiscal, del 31 de octubre del 1885.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se



confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos; es decir, por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone



a la inscripción de la marca de comercio en clase 12 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto por el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de marcas; que en lo de interés dispone:

Artículo 7: Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]




Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

El carácter engañoso al que hace referencia este inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Para el caso que nos ocupa, nos encontramos en presencia de una



marca mixta, compuesta por la palabra **BIKER** en mayor tamaño y proporción; y la frase **Next Level Components** que se ubica en la parte inferior y de menor tamaño; además, de un diseño o figura abstracta al lado izquierdo .

Del análisis realizado se desprende que el término empleado “**BIKER**” se encuentra en idioma inglés y traducido al español significa “**motociclista**”, con el cual se pretende proteger en clase 12 internacional: forros de frenos para vehículos, protectores decorativos para ruedas de vehículos, protectores laterales como partes



estructurales de vehículos, protectores laterales para vehículos, guardabarros para motocicletas, guardabarros para vehículos de motos de dos ruedas o bicicletas, manillares de motocicletas, forros de protección para compartimentos tapizados en el interior de vehículos, manillares [partes de motocicletas], palancas de control de la barra del manillar [partes de motocicletas], asientos de vehículos (fundas para-), fundas de sillín para motocicletas, fundas para sillines de motocicletas, fundas para asientos de vehículos, fundas sueltas para asientos [ajustadas] para asientos de vehículos, partes y accesorios de vehículos, partes y accesorios para vehículos terrestres, piñones de ruedas traseras, piñones de transmisión para motocicletas, puños giratorios para motocicletas, empuñaduras de manillares [partes de motocicleta], ensamblajes de faros frontales [partes de motocicletas], espaciadores frontales [partes de motocicletas], paneles de salpicadero frontal [partes de motocicletas], pedales de freno [partes de motocicleta]. Sin embargo, del listado se desprende que el gestionante pretende proteger productos que no tienen relación alguna con las motocicletas, por lo que, esa situación puede generar engaño o confusión para el consumidor respecto de la naturaleza o características de los productos que se pretenden comercializar, no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral al incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 inciso j) y párrafo final, de la Ley de marcas.

En cuanto a los agravios señalados por la recurrente al indicar que existe un vacío de siete días hábiles entre la notificación del auto de admisión parcial y la presentación del traspaso a favor de su representada que le generó indefensión a su mandante. Al respecto, es importante señalar por parte de este Tribunal, que la notificación



de la prevención de fondo para el momento en que se realizó el 28 de julio de 2023, se hizo al lugar señalado y para quien en ese momento figuraba como gestionante y titular en el trámite de inscripción, sea, al señor Alessandro Consumi Tubito, en su condición de apoderado de la compañía MOTO MOTO S.A., por ende, conforme a derecho, por lo que, de existir alguna situación que en su momento le generó indefensión a su representada, esta no le puede ser atribuible al Registro de instancia. Sin embargo, es de mérito señalar que para cuando se realizó el traspaso de los signos marcarios a favor de la compañía BIKER ACESSÓRIOS LTD., le correspondía al señor Alessandro Consumi Tubito, en su condición de apoderado de la compañía MOTO MOTO S.A., poner en conocimiento de la parte sobre la situación jurídica del trámite de inscripción de la marca seguido en el expediente 2023-6820; objeto de las presentes diligencias administrativas. Razón por la cual sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, agrega la apelante que el auto de admisión parcial no cuenta con un plazo para su contestación, y este no fue de conocimiento de la cesonaria al momento de solicitar la cesión a su favor. En cuanto al citado argumento, no puede ser acogido, toda vez, que de la concatenación de actos que constan en el expediente se desprende que la prevención realizada por el Registro de instancia, sobre las objeciones de fondo la parte contó con un plazo de 30 días hábiles, notificada el **28 de julio de 2023**, tal y como se desprende de folio 20 y 21 del expediente principal; el solicitante para ese momento Alessandro Consumi Tubito, en representación de la compañía MOTO MOTO S.A., contestó sobre lo prevenido el **1 de agosto de 2023**, y la resolución del Registro que admite parcialmente dicha contestación



corresponde al **3 de agosto de 2023**, debidamente notificada el 8 de agosto de los corrientes. De ahí que, conforme se desprende de los citados antecedentes para cuando el Registro de instancia, admite parcialmente el escrito de contestación el solicitante todavía contaba con plazo, por lo que, si no se subsanó lo prevenido tanto por el gestionante, como por el nuevo adquirente es una situación que no le puede ser atribuible a la sede administrativa; sino al descuido o inercia de las partes.

Finalmente, cabe acotar por este Tribunal, que no es factible el argumento traído en alzada, toda vez, que no es posible realizar un negocio jurídico, sin que se tenga certeza o conocimiento de lo que está adquiriendo, sea, las condiciones en las que se adquiere un derecho; si este se encuentra materializado (registro inscrito) o si solo es una expectativa de derecho (trámite de inscripción) como es el caso que nos ocupa. Lo anterior, debido a que para el momento en que se realizó el traspaso la parte no puede alegar desconocimiento de la situación jurídica del derecho que pretendía adquirir, por cuanto la solicitud se encontraba en trámite y no como un derecho inscrito.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina al igual que lo hizo el Registro de instancia, que el signo marcario propuesto



conforme fue analizado se torna inadmisile al amparo del artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de marcas; por motivos intrínsecos al ser engañoso con relación a los productos que se pretenden proteger, procediendo su denegatoria.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones



expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa BIKER ACESSÓRIOS LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:35 horas del 24 de noviembre de 2023, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa BIKER ACESSÓRIOS LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:35:35 horas del 24 de noviembre de 2023, la cual se confirma. 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

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53