



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0869- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “FORCE (DISEÑO)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7701-2011)**

**SHYANG YUN TOOLS CO. LTD., Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 194-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Shyang Yun Tools Co. Ltd.**, una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Taiwan, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de agosto de 2011, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FORCE (DISEÑO)”**, en la clase 07 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“herramientas neumáticas, a saber, llaves inglesas, aprieta tuercas, trinquetes, afiladores, lijadoras orbitales, martillos remachadores, destornilladores, taladros, todos ellos herramientas de impacto; destornilladores accionados con energía, martillos eléctricos portables, taladros eléctricos de mano, llaves inglesas accionadas con energía, sierras accionadas con energía, grapadoras accionadas con energía, martillos eléctricos; grapadoras eléctricas, barras de*



*extensión para herramientas accionadas con energía, herramientas de mano no accionadas manualmente”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 12:00:17 horas del 31 de mayo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas la marca de comercio “**HYDRO-FORCE**”, en clase 07 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **183314**, propiedad de la empresa **Bridgewater Inc.**, y la marca de fábrica “**WORKFORCE**”, en clase 07 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **150428**, propiedad de la empresa **Homer TLC, Inc.**, para productos relacionados con la marca de fábrica y comercio solicitada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**CUARTO.** Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de agosto de 2012, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **Shyang Yun Tools Co., Ltd.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Arguedas Pérez; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

**ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas las siguientes marcas de comercio y de fábrica, respectivamente:

1.- **“HYDRO-FORCE”**, bajo el registro número 183314, inscrita desde el 16 de diciembre de 2008 y que se encuentra vigente hasta el 16 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir: *“máquinas para la limpieza comercial”*, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Bridgewater Inc.** (Ver folio 93)

2.- **“WORKFORCE”**, bajo el registro número 150428, inscrita desde el 23 de noviembre de 2004 y que se encuentra vigente hasta el 23 de noviembre de 2014, para proteger y distinguir: *“máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos”*, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **Homer TLC, Inc.** (Ver folio 94)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada **“FORCE (DISEÑO)”**, conforme lo establecen el incisos a) y b) del artículo 8 y los artículos 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de sus Reglamento, por encontrarse inscritas la marca de comercio **“HYDRO-FORCE”**, y la marca de fábrica **“WORKFORCE”**, a nombre de las empresas ya citadas, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica entre éstas, lo cual podría causar riesgo de confusión y riesgo de



asociación empresarial en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado se encuentra contenido en los signos inscritos, todos en la clase 07 de la nomenclatura internacional, y los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado se encuentran directamente relacionados con los que protegen y distinguen las marcas inscritas. Entra además el Registro, a hacer un análisis de la notoriedad del signo solicitado, estableciendo que en el expediente no existe prueba idónea que brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, que la misma es insuficiente, y que la publicidad aportada no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertida en la misma, y que como consecuencia de ello, no se demuestra la notoriedad o reconocimiento de la marca “FORCE (DISEÑO)”, ni se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni resulta aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria, y que fueron citados por el Órgano a quo en la resolución apelada.

Por su parte, los agravios sostenidos por el representante del recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, discrepan del criterio del Órgano a quo toda vez que: 1) El Registro se ha limitado a comprobar que hay identidad del término FORCE en las marcas cotejadas, sin entrar a analizar si existe suficiente distintividad en los términos restantes para que se permita su coexistencia registral. 2) Se considera que el parámetro de distintividad con el que se ha realizado el cotejo de las marcas en comparación NO cumple con lo legalmente exigible, por cuanto se está exigiendo indebidamente un carácter de NOTORIEDAD en el signo distintivo solicitado a fin de que proceda su viabilidad de registro (DISTINTIVIDAD NOTORIA). 3) El registro no ha tenido en cuenta la existencia registral de la marca número de registro 135381 FORCE, clase 8 de su representada, debidamente inscrita en Costa Rica desde 2002, esto es mucho antes que las marcas objetadas en el presente expediente y para productos estrechamente relacionados con los solicitados actualmente en clase 7.

Argumenta que es viable la coexistencia registral de estas marcas en el mercado por cuanto



existe un uso constante, ininterrumpido e intensivo de la marca registrada FORCE en Costa Rica desde 2002, para distinguir herramientas y productos de ferretería, incluidas herramientas clasificadas en clase 7 internacional (uso previo real y efectivo), alegando que en sus escritos de fechas 18 de julio y 10 de agosto de 2012, que hace extensivos, se aportaron suficientes evidencias y pruebas que consisten en elementos publicitarios aparecidos en medios de comunicación de alcance nacional, fotografías y notas de prensa de diferentes ferias ferreteras, y otros, quedando demostrada la intensidad, extensión geográfica, duración del uso e inversión económica realizada por el titular y el distribuidor exclusivo para promocionar la marca en Costa Rica, extrañando a sus representada que el Registro descarte totalmente las evidencias aportadas argumentando que no se acompañaron conjuntamente con un estudio de mercado. Agrega que su representada no está reivindicando la notoriedad de su signo, sino el **uso real y efectivo del mismo durante varios años en el mercado costarricense**, por lo que entienden que la inversión en la realización de un estudio de mercado escapa a las necesidades del presente proceso. Señala que la comparativa con las marcas objetadas permite afirmar la existencia de carga diferencial suficiente en la marca FORCE que hace viable la coexistencia registral. Agrega que en cuanto al cotejo de las marcas enfrentadas, la impresión del conjunto. Permite afirmar que pese a la coincidencia del término FORCE en éstas, se observan elementos gráficos y fonéticos que permiten diferenciarlas sin dificultad, tales como la diferente longitud de las palabras en comparación, así como el hecho de que las tres inician fonética y gráficamente de forma totalmente diferente: FORCE/HYDRO/WORK, y estas diferencias les otorga la suficiente carga distintiva auditiva y visual para poder coexistir en el mercado; y en cuanto a la parte ideológica y siguiendo la teoría de la visión de conjunto hay suficientes y significativos elementos característicos, y fundamentalmente conceptuales que permiten al consumidor diferenciar las marcas en comparación de manera inequívoca.

Concluye solicitando a este Tribunal. Se tutelen los derechos registrales de su representada como titular de la marca FORCE, en clase 8; se reconozca el uso previo, intensivo, constante y real de la marca FORCE (diseño) en Costa Rica para distinguir todo tipo de herramientas de mano, clasificadas indistintamente en clase 7 y 8 internacional; y que por existir carga



diferencial suficiente entre las marcas objetadas y la marca interesada, se declare que no se dan los requisitos para que la solicitud de inscripción de su representada incurra en las causales de inadmisibilidad reseñadas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizados los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial este Tribunal comparte el criterio externado de rechazar el signo solicitado de conformidad con lo establecido por los artículos 8 incisos a) y b), y 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento, una vez efectuado el cotejo marcario entre los signos enfrentados; no así con lo establecido por el Registro referente a entrar a analizar la notoriedad y la prueba de la misma aportada por la recurrente en primera instancia, por las razones que más adelante se dirán.

Por otra parte, las razones dadas por la representación del aquí recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por las siguientes razones.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos pueda causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**



Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“FORCE (DISEÑO)”**, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con las inscritas.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas inscritas **“HYDRO-FORCE”** y **“WORKFORCE”**, son signos complejos puramente denominativos, por estar conformados por dos palabras claramente identificables por el público consumidor; mientras que la marca solicitada **“FORCE (DISEÑO)”**, es un signo mixto simple, por estar conformada por una palabra y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de los signos inscritos debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“FORCE (DISEÑO)”** y las inscritas **“HYDRO-FORCE”** y **“WORKFORCE”**, observa este Tribunal que el término **“FORCE”** se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a herramientas, maquinas para la limpieza comercial, máquinas y máquinas herramientas, respectivamente, siendo algunos de ellos similares y otros hasta idénticos, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de las marcas inscritas **“HYDRO-FORCE”**



y **“WORKFORCE”**. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“FORCE (DISEÑO)”**, solicitado como un signo mixto, con las marcas inscritas a nombre de las empresas **BRIDGEWATER INC.** y **HOMER TLC, INC.**, respectivamente, se advierte entre ellas similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas. En relación al aspecto gráfico, y como se dijo supra el elemento denominativo predominante en los signos enfrentados es el término **“FORCE”**, de ahí que este común elemento entre éstas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por las ya inscritas, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean iguales, similares o relacionados como sucede claramente en este caso. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los productos, entre



los amparados por la marca solicitada y los que protegen las marca inscritas (todos alrededor de un mercado muy especializado, sea herramientas y máquinas industriales mecánicas), existe una evidente relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra, incurriendo en las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de las empresas titulares de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Finalmente, avala este Tribunal lo establecido por el Órgano a quo al señalar que no lleva razón el Apoderado del aquí solicitante al manifestar que la impresión del conjunto permite afirmar que pese a la coincidencia del término “**FORCE**” en las marcas en conflicto, se observan elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que permiten diferenciarlas sin dificultad, ya que es claro tal y como se desprende del cotejo marcario, que la marca solicitada “**FORCE (DISEÑO)**”, se encuentra contenida en los signos inscritos “**HYDRO-FORCE**” y “**WORKFORCE**”, y que asimismo, no estamos en presencia de una similitud en radicales, estamos en presencia de una marca solicitada que se encuentra contenida en dos marcas inscritas y que protegen productos que se relacionan entre sí, y por ende es claro que existe la suficiente posibilidad de que se cause riesgo de confusión y riesgo de asociación al público consumidor.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que,



efectivamente, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos íntimamente relacionados y asociados entre sí, ya que como bien señala el artículo 24 citado “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)*”.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE PRONUNCIARSE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE LA NOTORIEDAD DEL SIGNO PROPUESTO Y SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL USO ANTERIOR DEL SIGNO PROPUESTO ALEGADO POR EL APELANTE EN EL PRESENTE ASUNTO.**

Debe aclarar este Tribunal, que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el Registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano a quo debe respetar y proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que el gestionante de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvenional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según sea el caso.

Del análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este Capítulo se trata



como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

*“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)”, “Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas. Páginas 206 y 887).*

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se *“contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”*, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos



4, 8 incisos c) y e) de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

***“Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.***  
*La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.*

*Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.*

*El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.*

***“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:*

*“[...]*

- c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios*



*diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.*

*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.  
(...)”*

Del contenido de los citados artículos, se logra determinar, que lo que se protege es la existencia de un derecho anterior como consecuencia del uso de una marca o por otro lado la protección de una marca notoria; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegada dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna o de conformidad con el plazo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París en tratándose de una marca notoria.

**SEXTO. SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO (MARCA Y NOMBRE COMERCIAL).** Para el caso que nos ocupa, es importante traer a colación lo expresado por este Tribunal en el **Voto No. 132-2006 de las quince horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis**, cuando refiriéndose al tema relacionado con la adquisición de la propiedad de una marca, dispuso lo siguiente:

*“(...) en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchik y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo... se basa en el uso de la marca, la*



*propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso... Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula... 2. Sistema Atributivo... aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesis, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. Pese a que en los agravios formulados el señor Rolando Zamora Alfaro señala que “...los impugnantes Córdoba y Romero, no han tenido nunca ni tienen mejor derecho que yo: primero porque Córdoba abandonó el Trío desde antes de que yo inscribiese la marca y sin que hubiese nunca inscripción registral, y segundo porque Romero lo hizo desde hace cerca de 40 años a la fecha de la inscripción registral de mi parte... existe una máxima en titularidad de derecho que dice “Primero en tiempo primero en derecho”... Los gestionantes de la nulidad no demostraron nada a su favor... tampoco demostraron mejor derecho que el mío...” (ver folios 117 y 162), considera este Tribunal que el apelante no lleva razón en su apreciación, en lo concerniente al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto de la documentación probatoria que consta en autos (ver folios 6 al 19, 21 al 24, 72 al 81), se evidencia que el señor Córdoba Bejarano había sido su titular previo al registro de la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, a favor del señor Rolando Zamora Alfaro, resultando por tanto ser el primer usuario de la marca en mención, dado que dicho señor, conforme a las declaraciones juradas y acta de declaración de las nueve horas del quince de noviembre de dos mil cuatro (ver folios 21 al 24, y 72 al 81 ), usó la referida marca con anterioridad a la inscripción (...).”*

Dentro de este mismo orden de ideas, el Tribunal Registral Administrativo estableció en el **Voto No. 23-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho**, lo siguiente:



*“(...) Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas son: “a) Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y b) los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.*

*Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: a) **El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y b) **El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.*

*En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas. (...)”*

Habría que agregar también a los ejemplos anteriormente señalados los que establecen los incisos c) y d) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas en cuanto a la protección de marcas y nombres comerciales, respectivamente; y asimismo el inciso c) ibídem en relación con los artículos 44 y 45, antes citados, en lo tocante a la protección de marcas notorias, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido legalmente por nuestra Ley, sea mediante



la instauración de un proceso de nulidad por parte de la gestionante de la inscripción del correspondiente signo distintivo, el cual se detalla a continuación; el cual debe tenerse claro, que en el presente caso, no fue interpuesto por el aquí apelante, tal y como correspondía.

**SÉTIMO. EN CUANTO A LA ACCIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE MARCAS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento, mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la **NULIDAD DEL REGISTRO**, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley; y por otra los artículos 38 y 39, lo relativo a la **CANCELACIÓN DEL REGISTRO**, ya sea por generalización de la marca, o bien, por falta de uso de la misma, o finalmente por cancelación voluntaria por parte de su titular.

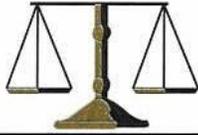
Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978**; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. No obstante, tratándose de una **marca notoria**, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, **CINCO AÑOS**, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la



Procuraduría General de la República concluyó:

*“(...) al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plano no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (...)” (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).*

En cuanto a lo del procedimiento de nulidad de marcas se refiere, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad; lo anterior en concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita; para posteriormente si resultare necesario recibir o practicar medios de prueba que hayan sido ofrecidos por las partes, el Registro otorgará un plazo de quince días hábiles para su evacuación; para finalmente y una vez vencidos los anteriores plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud planteada en forma razonada y valorando las pruebas ofrecidas, procediendo en caso de que la solicitud resulte favorable a hacer las anotaciones correspondientes en la base de datos y efectuando de conformidad con lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, la publicación de la resolución de mérito. Debe tomarse en cuenta, que ésta resolución final puede ser recurrida por los medios establecidos legalmente al efecto.



**OCTAVO.** Finalmente, debe quedar claro al Órgano a quo y asimismo al aquí recurrente, que en casos como el que nos ocupa, no es necesario realizar un pronunciamiento a fondo en cuanto la notoriedad o, uso anterior de la marca solicitada, al encontrarse de previo un derecho de tercero debidamente inscrito y que fue objetado por el Registro al solicitante, ya que para este Tribunal, según todo lo anteriormente expuesto, resulta irrelevante, en virtud de que sobre el uso anterior o la naturaleza notoria o no del signo solicitado como marca, este Tribunal indica que, en principio, el uso anterior y la notoriedad de un signo meramente usado y no registrado no es un punto de apoyo para obtener un registro, ninguna norma del marco legal que rige el registro de marcas en nuestro país, obliga al otorgamiento de un registro confundible con un derecho previo de tercero por el mero hecho de ser el signo solicitado usado con anterioridad o bien notorio.

Concluye este Tribunal, indicándole al aquí apelante, que en cuanto a su agravio del registro previo de la marca de su propiedad “FORCE”, en la clase 8 de la nomenclatura internacional, bajo el Registro No. 135381, no resulta procedente por cuanto el hecho que la prueba de que una marca casi idéntica esté inscrita ya en nuestro país, no es vinculante, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual lo pertinente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Shyang Yun Tools Co., Ltd.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma.

**CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Shyang Yun Tools Co., Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y seis minutos y veintisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**