



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2009-0576-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica “HAKIM” (10)

SALOMÓN HAKIM., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N°. 4526-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 246-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, , abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **SALOMÓN HAKIM**, de nacionalidad Colombiana, doctor, con domicilio en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del veinticinco de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de junio del dos mil cuatro, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz** en su carácter de apoderado de **JOHNSON & JOHNSON**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de New Jersey domiciliada en los Estados Unidos de América, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HAKIM**”, bajo el expediente de origen número 4526-04, para proteger y distinguir válvulas cefálicas, en clase 10 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que en fecha dieciocho de marzo del dos mil cinco, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser** en su calidad de apoderado especial del señor **SALOMÓN HAKIM**, de calidades dichas anteriormente, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HAKIM**”, bajo el expediente de origen número 2203-05, para proteger y distinguir “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; (con excepción de válvulas cefálicas)”, en clase 10 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con treinta y seis minutos y nueve segundos del diecisiete de enero del dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 4526-04, que ahora nos ocupa, siendo posteriormente levantado dicho suspenso mediante resolución de las quince horas y cuarenta y dos minutos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, en virtud de que los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día dieciocho de marzo del dos mil cinco, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, en su condición de Gestor de Negocios del señor **SALOMÓN HAKIM** plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en que su representado firmó con el Sr. Carlos Hakim, la compañía Hakim Company Limited, Medos, S. A, Medos de Colombia Ltda, Codman & Shurtleff, Inc. y Jonhson & Jonhson un acuerdo de patentes y marcas, por medio del cual se regula entre otros el uso de la marca “**HAKIM**”.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, dispuso rechazar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca “**HAKIM**” presentada por el apoderado de **JOHNSON & JOHNSON**, asimismo rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**HAKIM**” presentada por el apoderado del señor



SALOMÓN HAKIM.

QUINTO. Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **SALOMÓN HAKIM**, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 4526-04 y 2203-05 fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada fue sustentada, en un acuerdo de patentes y marcas, por medio del cual se regula entre otros el uso de la marca “**HAKIM**” del cual se desprende el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó publicar el edicto de la marca “**HAKIM**” presentada por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz** en su carácter de apoderado de **JOHNSON & JOHNSON** (Ver folio 5)



2.- Que el recurrente, el señor **SALOMÓN HAKIM** no tiene inscrita en nuestro país la marca “**HAKIM**”, y que con fecha 18 de marzo del dos mil cinco presentó la solicitud de inscripción de dicha marca, en clase 10 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura; (con excepción de válvulas cefálicas)”, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que el recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la marca “**HAKIM**” que nos ocupa, ya que la prueba aportada a tales efectos no comprueba tal situación.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, baso su resolución en que no se demostró por parte del oponente el uso constante en el mercado de la marca “**HAKIM**” por lo que se acoge la solicitud de inscripción presentada por **JOHNSON & JOHNSON** y se rechaza la solicitud de inscripción de marca del señor **SALOMÓN HAKIM**, por cuanto se protegen productos en la misma clase y presentan similitud gráfica, fonética e ideológica suficiente para provocar riesgo de confusión con dicha marca. También hace ver que en lo que refiere a la materia de competencia desleal no es el Registro de la Propiedad Industrial el competente para determinar la existencia o no de la competencia desleal.

Por su parte, el representante del recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que existe un acuerdo de patentes y marcas del cual la solicitante es parte y mediante el cual se regula el uso de la marca en cuestión y este contrato se ha incumplido por parte de la solicitante ya que debió



comunicarle a su representado para consultarle si tenía interés en presentar la marca “HAKIM”, en Costa Rica.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Resulta importante de previo a entrar a conocer el fondo del asunto, realizar un pequeño análisis sobre el tema de **la prelación y el uso anterior** en lo que se refiere específicamente a **“Marcas”**, ya que dichos temas, haciendo una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (ratio legis), puede decirse que contempla tales principios, sean, **“el derecho de prelación y el uso anterior”**, tanto para **marcas** como para los otros signos distintivos, que son objeto de protección de dicha Ley, sean **nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas**, llegándose a tal conclusión en aplicación directa del objeto de la citada Ley, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

Asimismo, por lo establecido y con concordancia en el artículo 41 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que literalmente reza:

“Artículo 41.- Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.”

En relación directa a dicho objeto, en concordancia con el artículo 41 del Reglamento



supracitado y de acuerdo a lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en el artículo 4 inciso a la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: ***“Artículo 4.- ... inciso 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.”***. Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, manifiesta: ***“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros: ... c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”***

El autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, respecto al tema manifiesta lo siguiente:

“...El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable. Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por de la ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. Otra interpretación implicaría borrar del espectro marcario una parte importante de las nulidades marcarias, tema sobre el que me ocuparé actual y más adelante. Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita



cumplida durante muchos años”. Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales...”
(Otamendi, 1999: pág. 142)

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera con respecto a lo invocado por la parte recurrente que al no haberse demostrado por parte del apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita, tal uso no quedó fehacientemente demostrado con sólo una fotocopia del contrato y al no adjuntar otros documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado y que la marca sea conocida por el sector pertinente, aunque se haya solicitado en el plazo establecido, no queda demostrado de esta forma el uso anterior de la marca “**HAKIM**” tal y como lo indica el **a quo**, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva.

Por todo lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca opositora no comprobó el uso anterior de la misma, ni goza del status de notoriedad, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Este Órgano de alzada no hace referencia al pronunciamiento respecto a la negociación del traspaso, por cuanto fueron varias las oportunidades que se previno sobre la presentación de la documentación pertinente y no se aportó.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **SALOMÓN HAKIM** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, la cual se confirma.



SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de **SALOMÓN HAKIM** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y veintiocho segundos del veinticinco de febrero del dos mil nueve, la cual se confirma. 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.-
NOTIFÍQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**

- **TG: Inscripción de la marca**

- **TNR: 00:42.38**