



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2008-0679-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “INDEPENDENT”

NHS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 1507-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 509-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas con cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatro mil veintidós dos, en su condición de apoderado de **NHS INC**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, con domicilio administrativo y comercial ubicado en 104 Bronson Street, # 9, Santa Cruz, California 95062, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, veintiún segundos del dos de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil cuatro, la señora **Ermida Ulate Rojas**, divorciada, traductora, vecina de El Alto de Guadalupe, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos ochenta-ciento cincuenta y cuatro, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma, de **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A**, sociedad



organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Guadalupe, del Cruce de Moravia trescientos oeste y quinientos norte, casa esquinera verde, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDEPENDENT**”, bajo el expediente de origen número 1507-04, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “vestidos con inclusión de zapatos, botas, zapatillas, camisetitas y camisas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días trece, catorce y diecisiete de enero de dos mil cinco, en el Diario Oficial La Gaceta números nueve, diez y once, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de marzo de dos mil cinco, suscrito por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de **NHS INC**, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**INDEPENDENT**” presentada por la representación de **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A**, dicha oposición la sustenta en la notoriedad y uso anterior de la marca **INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, según artículo 8 inciso c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000.

TERCERO. Que en fecha siete de abril de dos mil cinco, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de **NHS, INC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 2480-2005, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación de Niza “vestidos, calzado y sombrerería, según consta al folio 283 y 284 del expediente, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada a las catorce horas, diecinueve minutos, cincuenta y siete segundos del veinticinco de mayo de dos mil cinco, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 1507-04, que ahora nos



ocupa, en virtud que los expedientes supra fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cinco minutos, veintiún segundos del dos de junio de dos mil ocho, “***I. Se declara sin lugar la oposición presentada por Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado de la sociedad NHS, INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “INDEPENDENT”, en clase 25 internacional del expediente 2004-7239, presentado por la señora Ermida Ulate Rojas, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A., la cual se acoge. II.- Se rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el apoderado de la sociedad NHS, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca INDEPENDENT, en clase 25 Internacional, bajo el expediente 2005-2480 (...).***” (la negrita es del original).

La resolución indicada anteriormente, el Registro la corrige mediante resolución dictada a las once horas, treinta y cinco minutos y cuarenta y dos segundos del veintitrés de abril de dos mil diez, en el sentido, que tanto en el “CONSIDERANDO CUARTO”, como en el “POR TANTO”, se deben leer correctamente como números de expediente: 2004-1507 y 2005-2480.

QUINTO. Que el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado de **NHS INC**, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, admite el recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las diez horas, quince minutos del diecisiete de junio de dos mil diez, no expresó agravios

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 a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, 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 1507-2004 y 2005-2480 fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que la oposición presentada por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de **NHS INC**, fue sustentada en la notoriedad y uso anterior.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de importancia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta en el expediente 2005-2480 una solicitud de inscripción de la marca de comercio “**INDEPENDENT TRUCK COMAPNY (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: vestidos, calzados y sombrerería, presentada por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial registral a favor de la sociedad **NHS**, hecho que encuentra sustento en los folios 283 al 284 del expediente.

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 la sociedad recurrente **NHS INC**, no demostró el uso anterior ni la notoriedad de la



marca de comercio “**INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**”.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considera que entre las marcas “**INDEPENDENT**” e “**INDEPENDENT TRUCK COMPANY**”, existen notables diferencias que permiten disuadir todo riesgo de asociación empresarial entre los signos bajo estudio, por lo que se determina que la marca “**INDEPENDENT**”, no infringe ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que la misma goza de suficiente distintividad que le permite coexistir registralmente, razones por las cuales considero declarar sin lugar la oposición presentada por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado de **NHS INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**INDEPENDENT**” presentada por la señora **Ermida Uulate Rojas**, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**INDEPENDENT**”; y rechaza la solicitud de inscripción interpuesta por el apoderado de la sociedad **NHS INC**, bajo el expediente número 2005-2480.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que en el transcurso del expediente de oposición a la marca **INDEPENDENT**, se han presentado varios escritos y pruebas que evidencian e indican que dicha marca no debe ser registrada. Los motivos son: las marcas en disputa son similares y confundibles en el mercado y mi representada tiene mejor derecho sobre la misma tanto en Costa Rica como en otros países tal y como consta en el material probatorio aportado hasta la fecha: registros de marcas en el extranjero, pruebas de uso a través de publicaciones, sitios web, facturas de venta de los productos, entre otros. Independientemente que la oposición se formuló con base en una marca no registrada aún en el país, lo cierto es que la solicitud de la marca de mi representada se presentó en tiempo oportuno, tramitada bajo el expediente 2005-2480, lo cual denota un interés legítimo por parte de mi representada y un mejor derecho sobre la misma que es innegable. Por



lo que solicita se admita la apelación presentada contra la resolución que declara sin lugar la oposición planteada y deniega la solicitud de inscripción de mi representada.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DEL SIGNO DE LA SOCIEDAD OPOSITORA Y APELANTE “INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO). 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...”

En relación directa a dicho objeto, en el artículo 4 inciso a) la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma: En relación directa a dicho objeto, 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.- ... 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), ibídem, manifiesta: **“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 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 subrayado y negrita no es del texto original)

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 no haberse demostrado por parte del



apelante el uso anterior de la marca alegada, a pesar de haber cumplido con el trámite establecido por artículo 17 de la Ley de Marcas de repetida cita. El uso anterior de la marca en Costa Rica en clase 25 en los años anteriores a la solicitud no quedó fehacientemente demostrado al no adjuntar documentos precisos que sirvan para demostrar que se esté utilizando el signo en el mercado costarricense, 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 de comercio **“INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)”**, presentada por la sociedad **NHS INC.**, ya que no lo demuestra de manera real y efectiva, por lo que no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante que a todas luces resultan inatendibles. Nótese, que si bien a folios 238 al 244 se hace alusión a la importación de mercancía con la marca cuyo uso se alega, el documento no se encuentra certificado. Además, ni el importador **CATCH A WAVE CR, S.A.** ni el exportador **LAS OLAS INTERNACIONAL INC.**, se han relacionado formalmente con la sociedad opositora y apelante **NHS**, ni se ha probado vinculación alguna entre ellos y la recurrente. Finalmente, no se demuestra que dicha mercancía haya sido comercializada en el país de la forma que lo ejemplifica el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; el elemento central del uso de la marca es precisamente la venta o comercialización del producto a un consumidor final, hecha por su titular o sus licenciatarios o personas autorizadas, situación que no fue comprobada en el expediente. El uso relevante, salvo marca notoria debe ser en Costa Rica, por lo que la prueba en el expediente no es significativa.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que no se demuestra el uso anterior de la marca **“INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)”** alegada por la sociedad opositora y apelante.

Así las cosas, y como consecuencia del análisis realizado anteriormente, resulta necesario llevar a cabo el cotejo de las marcas bajos estudio, en razón que la solicitud de inscripción **“INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)”**, tramitada bajo el expediente número



2480-2005, fue acumulado con la solicitud de inscripción de la marca “**INDEPENDENT**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 1507-2004.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Siguiendo los lineamientos dados en el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obsérvese que la marca **INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**, solicitada por la empresa opositora y apelante **NHS INC**, es *mixta*, está formada por una parte denominativa constituida de tres palabras “INDEPENDENT”, “TRUCK” y “COMPANY”, que traducida al español, en su conjunto, significa como lo señala la propia recurrente “independiente camión compañía”, y por un diseño, de un semicírculo formado por una línea curva delgada y dentro de este la figura de una cruz de líneas curvas gruesas, en la parte superior e inferior de la misma dos triángulos curvos y en el centro de la cruz el término “INDEPENDENT” escrita en letras de fantasía curvadas, que son más grandes en los lados y más pequeñas en el centro, en la parte de abajo del semicírculo se encuentran las palabras “TRUCK” y “COMPANY”, también en letras de fantasía. Como puede observarse, el elemento que sobresale en dicho signo, es el vocablo “INDEPENDENT”, cuya fuerza distintiva hace que sea fácil de recordar por el consumidor, no así los demás elementos que componen; además, está contenido en el distintivo marcario “INDEPENDENT”, que es *denominativa*, sucediendo, que el término distintivo en ambas denominaciones es la expresión “INDEPENDENT”. Entonces del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual, que es causada por la identidad del elemento dominante entre los signos, lo que crea un riesgo de confusión e incluso asociación en el consumidor. Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces, que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. En cuanto al cotejo *ideológico* llevan un mismo sentido conceptual, ya que traducido al idioma español significa “independiente”.



Así las cosas, desde el punto de vista del cotejo de los productos, se advierte que la marca con la que se opone la sociedad **NHS INC**, protege una gama de productos que están relacionados con los productos que pretende identificar la marca que aspira inscribir la sociedad **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**, a saber, “*vestimenta*”, lo cual podría causar confusión en el consumidor, ya que éste en virtud de la identidad existente entre los signos bajo estudio y asimismo con el objeto a proteger, puede crear en su mente, que los productos a amparar por la marca solicitada de la opositora “**INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**”, y los productos que intenta proteger el signo pedido por la sociedad **INVERSIONES ATARIA DE BRONCE S.A.**, “**INDEPENDENT**”, tienen el mismo origen empresarial, es decir, un mismo fabricante y comerciante, situación, que no permite al consumidor identificar o individualizar las marcas enfrentadas respecto de sus similares, considerando que hoy día existe un mercado muy competitivo, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, resultan idénticas entre sí, en razón del elemento preponderante y que efectivamente al tratarse de signos que protegen productos que se relacionan entre sí, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor. De ahí, que considera este Tribunal que el signo “**INDEPENDENT TRUCK COMPANY (DISEÑO)**”, solicitado por la opositora **NHS INC**, no es registrable por razones extrínsecas.

SETIMO. De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado de **NHS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, veintiún segundos del dos de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.



OCTAVO. 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 publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de apoderado de **NHS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, veintiún segundos del dos de junio de dos mil ocho, la que en este acto 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.**

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**