



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0299-TRA-PI-445-14**

**Solicitud de inscripción de marca “HERO”**

**HERO INVESTCORP LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2012-4084)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 927-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada de la empresa **HERO INVESTCORP LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de mayo de 2012, el **Licenciado Edgar Zürcher Gurdían**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la indicada empresa, solicitó la inscripción de la marca multiclase de fábrica, comercio y servicios **“HERO”**, en Clases 04, 09, 12, 16, 25, 28, 35 y 37 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: en **clase 04**: “Aceite lubricante para automóviles incluyendo aceite de motor,



*grasas, lubricantes, combustibles y aditivos automotrices”, en **clase 09**: “Cascos para automóviles, velocímetros y cables para los mismos, aparatos eléctricos, guarniciones, alambres, cables, arneses de cables, interruptores, sensores, fusibles, baterías, bobinas, cláxones, arrancadores, conectores, metros, armaduras e instrumentos todos para uso de automóviles”, en **clase 12**: “Vehículos, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos, aparatos para locomoción mediante tierra, aire o agua, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos (excluyendo bicicletas, triciclos, todas las partes, guarniciones y accesorios de los mismos (neumáticos y tubos de bicicletas y triciclos), y chasis y transmisión de todo tipo de vehículos automotrices, vehículos eléctricos/amigables con el ambiente (por ejemplo, vehículos terrestres que no utilizan combustible) y sus componentes”, en **clase 16**: “Impresos, papelería, publicaciones, tales como guías, manuales, libros, revistas, folletos, panfletos, etiquetas, carteles, todos en el área de automóviles”, en **clase 25**: “Ropa, calzado y sombrerería”, en **clase 28**: “Juegos y juguetes, artículos deportivos y para gimnasia no incluidos en otras clases”, en **clase 35**: “Administración de negocios, administración de empresas y consultoría, investigación y análisis en el área de automóviles, servicios de ventas al por mayor y al detalle especialmente vehículos, sus partes, guarniciones y accesorios, publicidad, mercadeo y promoción, catálogos para ordenar por correo y medios electrónicos, tales como, sitios web, programas de compras por televisión, todos en el área de automóviles” y en **clase 37**: “Servicios de reparación y mantenimiento incluyendo servicios de emergencia de asistencia en carretera”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, un minuto, cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil catorce, procedió a rechazar parcialmente la solicitud presentada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la **Licenciada López Quirós** interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en razón de haberse admitido el de apelación conoce este Tribunal.



**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos demostrados, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

**1.-** Que la marca de fábrica **“HERO BY WRANGLER”** se encuentra inscrita y vigente en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 03 de abril de 2001 y hasta el 03 de abril de 2021, a nombre de WRANGLER APPAREL CORP., bajo Registro No. **124987**, en **clase 25** internacional para proteger y distinguir *“Artículos de vestir, sombrerería y zapatería, a saber, blusas y camisas tejidas o tricotadas para hombres, mujeres y niños, pantalones, enaguas, pantalones cortos, chaquetas, suéteres, chalecos, blusas, pantalones de mezclilla, fajas, medias, calcetines, zapatos, botas, gorras y sombreros”*. (Ver folio 103).

**2.-** Que la marca con Registro No. **84356**, denominada **“HERO”** se encuentra cancelada desde el 17 de enero de 2013. (Ver folio 49)

**3.-** Que la marca con Registro No. **80353**, denominada **“HEROS”** se encuentra caduca desde el 22 de enero de 2013. (Ver folio 47)

**4.-** Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 02 y 19 de mayo, ambos de 2014 y visibles a folios 91 y 92 respectivamente, la representación de la empresa HERO INVESTCORP LIMITED, solicitó la división de la solicitud objeto de estas diligencias, con el fin de que se continúe el trámite normal para las clases 04, 09, 12, 16, 28, 35



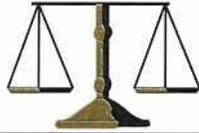
y 37 y se tramite en otro expediente su solicitud en clase 25, indicando que dicha modificación fue presentada bajo la anotación 2014-5842. (Ver folios 91 a 94)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega parcialmente la inscripción solicitada con fundamento en que es inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud con el signo “HERO BY WRANGLER”, inscrito a nombre de otro titular y que protege los mismos productos en clase 25, dado lo cual puede generar confusión en los consumidores, con lo que violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la citada ley. Respecto de la solicitud para las restantes clases, la Autoridad Registral decide continuar con su trámite.

Por su parte, la apelante en su escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal el 06 de octubre de 2014, manifiesta que en fecha 04 de junio de 2014 planteó la división de la solicitud en marras, a efecto de que se continúe con el trámite normal para las clases 04, 09, 12, 16, 28, 35 y 37 y que en expediente aparte se tramite únicamente lo relativo a la clase 25. Indica la recurrente que esa división para la clase 25 fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial bajo la anotación 2014-5842. Asimismo, solicita limitar la lista de protección en clase 25 para proteger: “*ropa, específicamente ropa deportiva y camisetas*”. Sostiene que, con dicha limitación y en aplicación del principio de especialidad, las marcas cotejadas no entran en conflicto y pueden coexistir porque no se produce un riesgo de confusión para el consumidor, ya que los productos que relacionan son distintos. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se declare con lugar su recurso y se continúe con el registro del signo pretendido.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos permite que el solicitante de un signo marcario divida su solicitud “...*en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda...*”

Advierte este Órgano de Alzada que la solicitud de división propuesta por la parte interesa fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial desde el 02 de mayo de 2014, siendo que el expediente fue remitido en apelación ante este Tribunal el 20 de junio de 2014 y por ello debió esa Autoridad Registral a pronunciarse sobre esta pretensión, lo cual se echa de menos en el expediente.

No obstante, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, en sentido de que debe interpretarse la norma administrativa “...*en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular...*”, así como en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, considera esta Autoridad de Alzada que es procedente entrar a conocer el fondo del asunto.

En el caso concreto, el Registro resuelve continuar con el trámite del registro solicitado para las restantes, denegándola únicamente para la clase 25 por cuanto existe inscrito el signo “**HERO BY WRANGLER**”, en esa misma clase y para proteger los mismos productos, a saber *ropa, calzado y sombrerería*.

Inconforme la parte solicitante manifiesta que su marca es visiblemente distinta, tanto a nivel gráfico como fonético, a las marcas inscritas y que en vista de la limitación hecha, tampoco entran en conflicto respecto de los productos a proteger. Agrega que si se ha permitido la



coexistencia de las marcas HEROS y HERO BY WRANGLER no lleva razón el Registro en denegar su solicitud.

Con relación a este último agravio, advierta el apelante que las marcas “**HERO**” (Registro No. **84356**) y “**HEROS**” (Registro No. **80353**) se encuentran cancelada y caduca, respectivamente, dado lo cual no es de recibo este reclamo.

Por otra parte, una vez analizado por este Tribunal el cotejo de marcas hecho por el Registro, encuentra que efectivamente ambas tienen como elemento común el vocablo “**HERO**” que es el predominante en el signo inscrito y por ello, en aplicación del **inciso a)** del **artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el **inciso b)** de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, toda vez que la lista de productos que en clase 25 se propone para el signo solicitado está contenida en el objeto de protección del inscrito.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **HERO INVESTCORP LIMITED**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil catorce.

**QUINTO. SOBRE EL 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **HERO INVESTCORP LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, un minuto, cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue parcialmente el registro del signo **“HERO”**, en **clase 25** y se continúe su trámite en las restantes clases que propuso la recurrente. 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.-**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**