



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0223-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE
LA MARCA



NEW ERA CAP, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2023-8456)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0064-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con catorce minutos del seis de febrero de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **NEW ERA CAP, LLC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Delaware Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:00 del 15 de marzo de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 29 de agosto de 2023, la señora Mónica Zúñiga Quirós, portadora de la cédula de identidad número: 1-1194-0968, vecina de Heredia,

solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: , para proteger y distinguir en clase 25: “prendas de vestir”.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, se opuso la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **NEW ERA CAP, LLC**. Alega que su representada es titular de la famosa



denominación y diversas marcas que combinan un número y su elemento denominativo. En Costa Rica tienen inscritas diversas marcas. En el sitio de Facebook de su mandante se observa el uso de algunas marcas dígito-denominativas indicadas, incluyendo 9FORTY, o 49FORTY. Por lo que su representada utiliza sus marcas desde el año 2019. Razón por la cual han hecho un uso previo de las marcas y corresponde hacer valer el principio de prelación con base en el uso anterior comprobado. El giro comercial es el mismo.

Mediante escrito presentado el día 23 de noviembre de 2023, la apoderada especial de la empresa NEW ERA CAP, LLC, presentó solicitud de inscripción del registro de las marcas 9FORTY y 49FORTY, bajo los expedientes número: 2023-11712 y 2023-11713, respectivamente. Por medio de la resolución dictada a las 14:18:49 del 13 de marzo de 2024, se acumulan de oficio los expedientes indicados y el 2023-8456. (folios 111 a 112 del expediente principal).



Mediante resolución emitida a las 14:38:00 del 15 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declara sin lugar la oposición



planteada, acoge la marca **FORTY** ya que no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Los signos **9FORTY**, expediente **2023-11712** y **49FORTY**, expediente **2023-11713**, solicitados por María Laura Valverde Cordero en condición de apoderada especial de NEW ERA CAP, LLC, incurren en la prohibición establecida en el artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se deniegan. No se logró demostrar el uso anterior de los signos del oponente. Existen coincidencias a nivel gráfico, fonético e ideológico por lo que no puede darse coexistencia entre ellos. Por lo que se analiza la prelación y se determina que la solicitud de marca presentada por Mónica Zúñiga Quirós el 29 de agosto de 2023 tiene prelación registral conforme el artículo 4 de la Ley de marcas, mientras que las solicitudes de 9FORTY expediente 2023-11712 y 49FORTY expediente 2023-11713 fueron presentados el día 22 de noviembre de 2023 en fecha posterior a la solicitud de la señora Zúñiga Quirós, por lo que se deniegan.

La representación de la empresa oponente NEW ERA CAP, LLC, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Desde el 2019 su representada cuenta con marcas registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual y ha hecho uso sostenido de las marcas en el comercio costarricense.
2. Conforme el principio de prelación marcaria su representada ha hecho uso en el comercio de signos, la forma en la que su mandante combina un número y su elemento denominativo es



lo que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos. De ahí que resulte perjudicial la existencia de un signo que resulte tan afín.

3. Existe similitud entre los signos, y es probable que el consumidor asocie los productos de la familia de marcas de su cliente con el signo de la solicitante.
4. En el sitio de Facebook de su mandante en nuestro país, se puede observar entre otros, el uso de algunas marcas dígito-denominativas incluyendo 9FORTY o 49FORTY, las que guardan un alto grado de similitud con el elemento denominativo 4ORTY de la solicitante.
5. Aporta prueba que demuestra que su representada utiliza sus marcas desde el año 2019 incluyendo 40FORTY.
6. El giro comercial de los productos de ambas marcas compite directamente, se dirigen a los mismos consumidores y cuentan con los mismos canales de comercialización.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por no probados la autoridad registral en el considerando cuarto de la resolución.

CUARTO. 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.



QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I. EN CUANTO AL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS 9FORTY Y 49FORTY ALEGADO POR LA EMPRESA NEW ERA CAP, LLC Y EL DERECHO DE PRELACIÓN



DE LA MARCA **40RTY**. En diferentes sistemas jurídicos marcarios, el uso, o en su caso el registro, generan la adquisición originaria de derechos de marca, confrontándose así dos sistemas: el declarativo y el atributivo, existiendo entre ambos un sistema que le reconoce tanto al uso como al registro derechos marcarios, un sistema de naturaleza mixta, que es el que sigue la legislación nacional según se desprende del artículo 4 de la ley:

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 invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre 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...

En el presente caso la empresa oponente esgrime como agravio el uso



anterior de sus marcas **9FORTY**, expediente **2023-11712** y **49FORTY**, expediente **2023-11713**, para distinguir en clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978, en el artículo 40 enmarca la definición de uso de la marca:

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional... El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

El artículo 25 de la ley de marcas en su párrafo final cita lo que se puede tener como actos de uso de la marca:

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones



que tal signo determina.

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.

Valoración de las pruebas presentadas por **NEW ERA CAP, LLC**:

Se presenta como prueba copias certificadas de las páginas de Facebook de NEW ERACOSTA RICA y del perfil de la empresa en la red social Instagram, lo que no es suficiente para demostrar el uso. Asimismo, presentan impresión de la página de la tienda EKONO, que no aporta datos de los signos conforme a los artículos 25 y 40 citados.

Ante este Tribunal (folios 38 a 52 del legajo de apelación) se presenta como prueba, un listado de reporte de ventas 2023 y 2024, certificado notarialmente, sin embargo, dicho listado no es legible.

Bajo la premisa de que en cuanto a las marcas **9FORTY** y **49FORTY**, no se demuestra el uso anterior, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger y los productos de los signos registrados.

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.

La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.



Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.



Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados de la siguiente manera:

**SIGNO SOLICITADO QUE LE ASISTE EL DERECHO DE PRELACIÓN
POR FECHA DE PRESENTACIÓN:**



Prendas de vestir

**SIGNOS SOLICITADO POR EL Oponente, QUE NO
DEMOSTRARON SU USO ANTERIOR EN EL MERCADO:**

9FORTY y 49FORTY

Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Desde el punto de vista gráfico el elemento predominante de la marca solicitada es la palabra **FORTY** la cual reproducen las marcas solicitadas posteriormente, por lo que también se da una identidad fonética e ideológica tal y como lo desarrolló en su momento el



Registro, lo anterior da la posibilidad que se presente riesgo de confusión.

Con respecto a los productos se presenta identidad ya que protegen prendas de vestir y otros artículos complementarios como son accesorios de calzado y sombrerería.

Según lo desarrollado a quien le asiste el derecho de prelación marcaría es a la señora Mónica Zúñiga Quirós que presentó la marca



el 29 de agosto de 2023, mientras que las solicitudes de **9FORTY** expediente 2023-11712 y **49FORTY** expediente 2023-11713 fueron presentados el día 22 de noviembre de 2023 en fecha posterior a la presentada por la señora Zúñiga Quirós, por lo que se deniegan dada la identidad que presentan.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa NEW ERA CAP, LLC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:00 del 15 de marzo de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa NEW ERA CAP, LLC., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:38:00 del 15 de marzo de



2024, la que en este acto **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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Celso Fonseca Mc Sam

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CFMS/GBM/NUB



DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38