



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0326-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA

HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES

ACUMULADOS DE ORIGEN 2023-2208, 2023-2745 y 2023-

2746)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0078-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dos minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, abogada, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad número 1-1359-0010, en su condición de apoderada especial de **HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en No. 988, Tongren Road, Wutong Street, Tongxiang, City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:12 horas del 6 de junio de 2024.

Redacta el Juez Mena Chinchilla

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 9 de marzo de 2023, **REBECA CHAVARRIA HIDALGO**, cédula de identidad 1-1473-0546, apoderada de la empresa **COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES VERTEX R.L.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca
vehículos.

que distingue en clase 12:

El 12 de junio de 2023, la licenciada **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, apoderada especial de **HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado con fundamento en el uso anterior y mejor derecho de sus signos

NETA (expediente 2023-002745) y  (expediente 2023-002746) para distinguir productos de las clases 9 y 12, solicitados el 23 de marzo de 2023.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:24:12 horas del 6 de junio de 2024, declaró sin lugar la oposición



planteada y acogió el signo solicitado y rechazó los signos oponentes **NETA** (2023-002745) y  (2023-002746) para distinguir productos de las clases 9 y 12 y rechazó el uso anterior alegado por el oponente.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ANEL AGUILAR SANDOVAL** apeló y expuso como agravios lo siguiente:



El uso de una marca no es un requisito para su registro, de hecho, en una serie ordenada de acciones por tomar, lo usual es que las empresas, al tener interés en comercialización de sus productos en un país, inicien con la protección de la marca, para así tener certeza de que podrán utilizar la marca en ese territorio.

Es poco usual que una empresa internacional empiece a usar su marca y hasta después presente solicitud de registro de su marca, ya que esto constituiría un riesgo que es evitable.

Lo que vale es el mejor derecho de uso y la prueba aportada busca evidenciar que su representada tenía un mejor derecho para usar la marca NETA en Costa Rica, justamente por tener la marca idéntica registrada a nivel internacional, incluso con el mismo logo de la solicitada.

Al momento de la presentación de la oposición, si bien no había uso aun, sí había un interés claro de uso. Esta es una marca en clase 12, para proteger “automóviles”, lo cual no se comercializa con la misma facilidad que otro tipo de productos. Su comercialización conlleva una serie de acciones legales, comerciales y de logística sumamente complejas, además de que es un bien de muy alto valor, y los estudios de mercado que se deben de realizar son muy completos justo por el nivel de inversión necesarios.

Se debió haber tomado en cuenta el mejor derecho para el uso de la marca en Costa Rica, no el uso concreto, ya que ninguna de las dos empresas tenía uso al momento de la presentación de la oposición en Costa Rica, en ese momento su representada se encontraba realizando las acciones previas que iban a llevar a ese uso.



Aporta facturas simples para demostrar el uso de la marca NETA en Costa Rica y contrato de distribución entre Nanning Ningda Auto MS&S Co., Ltd. y Pacific Motors Investments and Enterprises S.A., Costa Rica; donde se refiere a la comercialización de NETA, así como al hecho de que Nanning Ningda Auto MS&S Co., Ltd. es una empresa relacionada y del mismo grupo que Hozon New Energy Automobile Co., Ltd.

Solicita prórroga para aportar prueba certificada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Como hecho relevante se tiene por no demostrado el uso anterior en el territorio costarricense de las

marcas **NETA** (expediente 2023-002745) y  (expediente 2023-002746) para distinguir productos de las clases 9 y 12, por parte de la empresa HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.

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 **NETA** y  ALEGADO POR LA EMPRESA HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD., Y EL



DERECHO DE PRELACIÓN DE LA MARCA . 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 4º. – 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 tener un mejor derecho por el uso anterior de sus marcas **NETA**,



tramitada bajo el expediente 2023-002745 y  , tramitada expediente 2023-002746, para distinguir productos de la clase 9 y 12.

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.

Además, la normativa costarricense establece en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ser la comprobación de publicidad, la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo que respecta a la prueba de uso, esta debe ser anterior a la presentación del signo pretendido según el fundamento de oposición por derecho de terceros del artículo 8 de la ley de marcas que indica al respecto:

Artículo 8º.-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.

Para acreditar el uso anterior, procede este Órgano con la valoración de las pruebas presentadas por **HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.:**

1. De folio 52 a 58 expediente principal, se presenta declaración jurada mediante la cual un representante de la empresa apelante indica ser titular a nivel mundial de varias marcas similares e idénticas a las que pretende registrar y a la que opone objeción de inscripción, aporta lista de marcas con sus respectivos países de registro.
2. De folio 59 a 88 certificados de registro de la marca NETA y sus variantes en la República Popular de China.
3. De folio 182 a 206 facturas simples que evidencian el uso de la marca NETA en Costa Rica y contrato de distribución entre Nanning Ningda Auto MS&S Co., Ltd. y Pacific Motors Investments and Enterprises S.A., Costa Rica; donde se refiere a la comercialización de NETA, así como al hecho de que Nanning Ningda Auto MS&S Co., Ltd. es una empresa relacionada y del mismo grupo que Hozon New Energy Automobile Co., Ltd.

Es claro que las pruebas de los puntos 1 y 2 no son elementos para determinar el uso de los signos oponentes en el territorio nacional, ya que son certificados de inscripción en países extranjeros.

En lo que respecta a las facturas estas son posteriores a la presentación del signo solicitado por ende no demuestran el uso anterior según lo exige la normativa citada (artículo 8 inciso c).



De igual forma el contrato de distribución aportado no cuenta con la autenticación requerida por ley (apostilla), además, es para iniciar partir de junio de 2023 según se desprende de su contenido, es decir, también es posterior a la presentación de la marca solicitada, por lo que, aunque cumpla con los requisitos de ley en su forma, no resulta idónea para demostrar un uso anterior por las fechas citadas.

En resumen, aunque estas últimas pruebas cumplan con los requisitos de forma, no pueden acreditar un uso anterior de los signos oponentes al signo solicitado el 9 de marzo de 2023, dado que estas pruebas son posteriores a la fecha indicada.

Así con el material probatorio aportado, no se demuestra un uso ininterrumpido o continuo de los signos oponentes en el tiempo para los productos de la clase 9 y 12. Con la prueba aportada considera el Tribunal que el aquí impugnante no demuestra el uso real y efectivo de sus marcas en el territorio nacional, durante un lapso ininterrumpido.

No es posible determinar, la fecha del primer uso de las marcas oponentes, el tiempo de uso, los medios de difusión, publicidad, por parte de su propietario en el territorio nacional.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de las marcas oponentes, únicamente es el decir del interesado.

Con respecto a las facturas aportadas para demostrar un uso anterior por parte de la empresa apelante, si bien arroja montos importantes, tal y como se analizó, estas son emitidas con posterioridad al 9 de



marzo de 2023 fecha en que se presentó la marca que se impugna por el apelante, por tanto, no son eficaces para demostrar un uso anterior.

La prueba documental analizada en su conjunto no demuestra que hayan sido puestos en el mercado los productos de la clase 9 y 12 en la cantidad y del modo que normalmente corresponde por parte del apelante antes de la fecha de presentación de la marca solicitada inicialmente.

Es claro que no existen elementos de prueba para demostrar el uso anterior de los signos de la empresa oponente, tanto así que la misma apelante reconoce que la marca no estaba siendo usada al momento de presentar la oposición, ya que en el recurso de revocatoria con apelación indicó, a folio 143 del expediente que: “Al momento de la presentación de la oposición, si bien no había uso aun, sí había un interés claro de uso”.

Así las cosas, una vez determinado el no uso de los signos oponentes no se requiere mayor esfuerzo para determinar que entre la marca



solicitada

para distinguir productos de la clase 12 y los

signos oponentes **NETA** y

para distinguir productos de la clase 9 y 12, existen más semejanzas que diferencias, presentándose una identidad total, configurándose un claro riesgo de confusión, por lo tanto, le asiste el derecho de prelación a la marca solicitada



para distinguir vehículos en la clase 12, tal y como lo desarrollo el Registro de Propiedad Intelectual.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta el inciso c) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de apoderada especial de **HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:12 horas del 6 de junio de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por **ANEL AGUILAR SANDOVAL**, en su condición de apoderada especial de **HOZON NEW ENERGY AUTOMOBILE CO., LTD.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:24:12 horas del 6 de junio de 2024, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33