

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0603-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (SOLO INDUSTRIAL. PUNTO)

(7 y 9)

SOLO INCORPORATED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-2241)

Marcas y otros Signos

VOTO 0148-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, mayor de edad, abogado y notario, con carné del Colegio de Abogados 16185, cedula, apoderado especial de la empresa **SOLO INCORPORATED**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Virginia, Estados Unidos de América, domiciliada en 5100 Chestnut Avenue, Newport News, VA, 23605, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 8:20:32 horas del veinte de setiembre del dos mil 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:50:54 horas del 7 de marzo del 2016, el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-1018-975, apoderado especial de la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, sociedad constituida en Brasil, domiciliada en Trident Chambers, P.O. Box 146 Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SOLO INDUSTRIAL.**

PUNTO, en las siguientes clases internacionales:

Clase 7 para proteger y distinguir “herramientas eléctricas; herramientas de aire; herramientas neumáticas; herramientas de césped y jardín al aire libre; sierras eléctricas; herramientas de corte; pistolas de aire caliente; pulidores; cepillos de aire; aparatos de cuidado del suelo; alfombra, piso y pared de lavado máquinas; aparato de limpieza de suelos; máquinas de limpieza por aspiración; polvo aparato agotador; sus soportes; especiales que lleve maletas y bolsas; motores (excepto vehículos); entrantes; lavadoras; electrodomésticos y máquinas y equipos de cocina; herramientas eléctricas y de cocina; máquinas de mezcla; procesadores de alimentos eléctricos; abrelatas eléctricos; máquinas de preparación de bebidas; máquinas de planchar; máquinas y máquinas herramientas; instrumentos agrícolas que no sean manuales; zapatillas; eléctrico de apertura de puertas y cerradores; puertas de garaje; robots [máquinas]; pistolas de adhesivo; carpinteros de la galleta; sopladores; desplazador de aire; pistola de calafateo; motosierras; sierras circulares; taladros compactos; manivela cabezas de la energía; cultivadores; taladros; taladro de banco; aristas; indicador de combustible; generadores; inversor de la estación de energía; tijeras; amoladoras; martillos perforadores; aspiradoras; cortasetos; impulsores de impacto; llave de impacto; inflador y el deflactor; rompecabezas; condensadores de ajuste laminados; cortadoras de césped; condensadores de ajuste de línea; tronadoras; herramientas múltiples; fabricantes de clavos; taladros de percusión; cepilladoras; podadora de varilla; podadoras de altura; pulidores; lavadora a presión; limpiadores de vapor; podaderas; sierras alternativas; taladros de ángulo recto; martillos perforadores; routers; condensadores de ajuste del router; lijadoras; desplazarse sierras; pulverizadores; grapadoras; recortadoras de cable; sierras de mesa; sierras para azulejos; piezas y accesorios para los mismos.”

Clase 9 para proteger y distinguir “baterías; cargadores de baterías; cargadores de baterías montadas en la pared; cargadores de baterías portátiles; cargadores de baterías para vehículos; inversor de la estación de energía; adaptadores de batería; cargadores y baterías para

aspiradoras, barredoras de alfombras, lavadoras a presión y compresores eléctricos; radios; prueba e instrumentos electrónicos y dispositivos electrónicos y herramientas de prueba de medición; probador de la iluminación; multímetros digitales; medidores de temperatura; termómetros; cámaras termográficas; cámaras; cámaras de seguridad; cámaras de Internet; cámara térmica; rotación ámbitos de inspección; cámaras de inspección digitales; abrazaderas de medida de tensión y tenedores; abrazaderas de medición de corriente y tenedores; medidores de corriente; metros de tensión; detectores de tensión; y partes estructurales y accesorios estructurales de la misma; instrumentos de detección, que no sean para uso médico; instrumentos de exploración, que no sean para uso médico; detectores de metales con fines industriales o comerciales; aparato para detectar tubos de metal y cables en las paredes; transformadores de medida; aparato para medir la distancia; cámara multimedia; cámara de inspección; y partes estructurales y accesorios estructurales de los mismos incluyendo los cables de extensión, cables de repuesto, ganchos, espejos e imanes; niveles; cintas métricas; niveles de carpintero; láseres de plomada con batería; niveles rotativos motorizados; niveles de caja; los niveles de mampostería; niveles de burbuja; instrumentos de nivelación de torpedo y instrumentos de nivelación; reglas (instrumentos de medida); reglas rectas; reglas plegables; calentar eléctricamente la ropa, guantes, calzado y calentador de la mano; prendas de vestir, calzado, sombrerería, cascos, guantes, auriculares, orejeras, cinturones, correas, gafas, gafas, todos de naturaleza protectora; gafas de sol con filtro UV; gafas y gafas de sol; cajas de la lente; gafas de protección; gafas de seguridad y protección para los ojos; Temp-láser armas; coches de bomberos; cables de arranque para motores; mangueras contra incendios; mangueras contra incendios; luces intermitentes [señales luminosas]; alarmas y alarmas de incendio; aparatos de extinción de fuego; detectores magnéticos de vigas; auriculares; detección de la alarma; caja de seguridad de clave digital; temporizadores; con batería estaciones meteorológicas que constan de sensores eléctricos que miden la temperatura del aire, humedad, dirección del viento y la precipitación; pluviómetros; altavoces de audio; tazas de medir; cucharas de medir; la medición de las botellas; la medición de objetos de vidrio; balanzas; instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida,

de señalización, de control (inspección), de salvamento y aparatos de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; correas para todos los productos mencionados; filtros para los productos de esta clase; carrillada de protección; cables de extensión; sondas de temperatura eléctricos; adaptadores de USB; tarjeta de memoria; marcadores láser; MP3; software de ordenador; teléfonos móviles; piezas y accesorios para los mismos.”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 244, 245 y 246, del 20, 21 y 22 de diciembre del 2016, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 14:09:02 horas del 20 de febrero del 2017, el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-669-228, gestor oficioso de la empresa **SOLO INCORPORATED**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad **SOLO**, en clases 7 Y 8 internacional.

TERCERO: Que mediante resolución de las 3:32:25 horas del 18 de setiembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial ordena la acumulación del expediente relativo a la solicitud de registro de la marca “**SOLO INDUSTRIAL. PUNTO**”, tramitada bajo el expediente 2016-2241, presentada por la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, y la solicitud de registro de la marca “**SOLO**”, expediente 2017-1518, presentada por la compañía **SOLO INCORPORATED**, a fin de resolverlos conjuntamente.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 8:20:32 horas del veinte de setiembre del dos mil 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición planteada por... SOLO INCORPORATED, contra la solicitud de inscripción de la marca “SOLO INDUSTRIAL. PUNTO” en clase 7 y 9 internacional, expediente 2016-2241, solicitada por... TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED, la cual se acoge. II.**

Rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOLO” en clase 7 y 8 internacional, expediente 2017-1518, efectuada por... SOLO INCORPORATED, al no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión al consumidor.”

QUINTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:18:18 horas del 4 de octubre del 2017, el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la empresa ***SOLO INCORPORATED***, presentó ***recurso de apelación***, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma que se resuelve este caso no se consideran hechos de esta naturaleza.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado el siguiente: 1- Que la empresa opositora y apelante ***SOLO INCORPORATED***, no demostró el uso anterior de la marca de fábrica y comercio SOLO, en la clase 7 y 8 de la Clasificación Internacional de Niza

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición planteada por la empresa SOLO

INCORPORATED, contra la solicitud de inscripción de la marca “SOLO INDUSTRIAL. PUNTO” en clase 7 y 9 internacional expediente 2016-2241, solicitada por TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED, la cual se acoge, y rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOLO”, en clase 7 y 8 internacional expediente 2017-1518 de SOLO INCORPORATED, al no demostrar el uso anterior y por ende generar confusión al consumidor.

Por su parte, la apoderada registral de la compañía SOLO INCORPORATED, en sus agravios indica que el criterio de rechazo contenido en la resolución es erróneo y está debe ser revocada en razón de que se demuestra el uso anterior al aportarse los siguientes documentos:

- Copia certificada de fotografías obtenidas en el local del distribuidor exclusivo de la marca SOLO en Costa Rica, a saber, la empresa Químicas Unidas Limitada, ubicada en San José Centro, Calle Cero entre Avenidas nueve y once, en las cuales se muestra parte de la mercadería distribuida por dicha empresa bajo la marca SOLO y que se encuentra en exhibición en dicho establecimiento.
- Documento original denominado "Avalúo Existencias" que data del año de 1981, por medio del cual se muestra que la marca SOLO se encuentra en uso en Costa Rica desde hace más de 30 años a través de su distribuidor exclusivo la empresa Químicas Unidas Limitada.
- Documento original denominado "Estado de Cuenta" que data del año 1986, por medio del cual se muestra que la marca SOLO se encuentra en uso en Costa Rica desde hace más de 30 años a través de su distribuidor exclusivo la empresa Químicas Unidas Limitada.
- Copia certificada del documento denominado "Factura" de fecha noviembre de 2016 emitida a nombre de Química Unidas Limitada, distribuidor exclusivo de la marca SOLO en nuestro país, que demuestra que la marca SOLO se encuentra en uso actualmente en Costa Rica.
- Documento original que contiene información de los precios válidos a partir de setiembre de 2001 de los productos SOLO para su distribuidor exclusivo en Costa Rica, la empresa Químicas Unidas Limitada, junto con información de los productos.
- Catálogos originales utilizados en Costa Rica para los productos comercializados bajo la marca SOLO correspondiente a los años 2001-2002-2003-2004.
- Catálogo original con el título "SOLO Motosierras" utilizado en Costa Rica por el distribuidor exclusivo de estos productos, a saber, Químicas Unidas Limitada.

- Copia sencilla del documento obtenido de la página del Servicio Fitosanitario del Estado, perteneciente al MAG, que contiene información sobre el número de registro del producto denominado "Bomba Espalda Radial" de la marca SOLO, que indica que el mismo se encuentra activo e inscrito desde el año 1988 en nuestro país.

Indica que los anteriores documentos evidencian la utilización de la marca SOLO en Costa Rica a través de su distribuidor Químicas Unidas Limitada, desde antes de la presentación de la marca solicitada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de

Legalidad al que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral. La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***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 beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...***”.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

En el caso que nos ocupa, los signos propuestos son los siguientes:

Signo	SOLO INDUSTRIAL.PUNTO	SOLO
Registro	Solicitado	Solicitado
Marca	fábrica y comercio	fábrica y comercio
Protección y Distinción	<p><i>Clase 7 para proteger y distinguir "herramientas eléctricas; herramientas de aire; herramientas neumáticas; herramientas de césped y jardín al aire libre; sierras eléctricas; herramientas de corte; pistolas de aire caliente; pulidores; cepillos de aire; aparatos de cuidado del suelo; alfombra, piso y pared de lavado máquinas; aparato de limpieza de suelos; máquinas de limpieza por aspiración; polvo aparato agotador; sus soportes; especiales que lleve maletas y bolsas; motores (excepto vehículos); entrantes; lavadoras; electrodomésticos y máquinas y equipos de cocina; herramientas eléctricas y de cocina; máquinas de mezcla; procesadores de alimentos eléctricos; abrelatas eléctricos; máquinas de preparación de bebidas; máquinas de planchar; máquinas y máquinas herramientas; instrumentos agrícolas que no sean manuales; zapataillas; eléctrico de apertura de puertas y cerradores; puertas de garaje; robots [máquinas]; pistolas de adhesivo; carpinteros de la galleta; sopladores; desplazador de aire; pistola de calafateo; motosierras; sierras circulares; taladros compactos; manivela cabezas de la energía; cultivadores; taladros; taladro de banco; aristas; indicador de combustible; generadores; inversor de la estación de energía; tijeras; amoladoras; martillos perforadores; aspiradoras; cortasetos; impulsores de impacto; llave de impacto; inflador y el deflactor; rompecabezas; condensadores de ajuste laminados; cortadoras de césped; condensadores de ajuste de línea; tronadoras; herramientas múltiples; fabricantes de clavos; taladros de percusión; cepilladoras; podadora de varilla; podadoras de altura; pulidores; lavadora a presión; limpiadores de vapor; podaderas; sierras alternativas; taladros de ángulo recto; martillos perforadores; routers; condensadores de ajuste del router; lijadoras; desplazarse sierras; pulverizadores; grapadoras; recortadoras de cable; sierras de mesa; sierras para azulejos; piezas y accesorios para los mismos."</i></p> <p><i>Clase 9 para proteger y distinguir "baterías; cargadores de baterías; cargadores de baterías montadas en la pared; cargadores de baterías portátiles; cargadores de baterías para vehículos; inversor de la estación de energía; adaptadores de batería; cargadores y baterías para aspiradoras, barredoras de alfombras, lavadoras a presión y compresores eléctricos; radios; prueba e instrumentos electrónicos y dispositivos electrónicos y herramientas de prueba de medición; probador de la iluminación; multímetros digitales; medidores de temperatura; termómetros; cámaras termográficas; cámaras; cámaras de seguridad; cámaras de Internet; cámara térmica; rotación ámbitos de inspección; cámaras de inspección digitales; abrazaderas de medida de tensión y tenedores; abrazaderas de medición de corriente y tenedores; medidores de corriente; metros de tensión; detectores de tensión; y partes estructurales y accesorios estructurales de la misma; instrumentos de detección, que no sean para uso médico; instrumentos de exploración, que no sean para uso médico; detectores de metales con fines industriales o comerciales; aparato para detectar tubos de metal y cables en las paredes; transformadores de medida; aparato para medir la distancia; cámara multimedia; cámara de inspección; y partes estructurales y accesorios estructurales de los mismos incluyendo los cables de extensión, cables de repuesto, ganchos, espejos e imanes; niveles; cintas métricas; niveles de carpintero; láseres de plomada con batería; niveles rotativos motorizados; niveles de caja; los niveles de mampostería; niveles de burbuja; instrumentos de nivelación de torpedo y instrumentos de nivelación; reglas (instrumentos de medida); reglas rectas; reglas plegables; calentar eléctricamente la ropa, guantes, calzado y calentador de la mano; prendas de vestir, calzado, sombrerería, cascos, guantes, auriculares, orejeras, cinturones, correas, gafas, gafas, todos de naturaleza protectora; gafas de sol con filtro UV; gafas y gafas de sol; cajas de la lente; gafas de protección; gafas de seguridad y protección para los ojos; Temp-láser armas; coches de bomberos; cables de arranque para motores; mangueras contra incendios; mangueras contra incendios; luces intermitentes [señales luminosas]; alarmas y alarmas de incendio; aparatos de extinción de fuego; detectores magnéticos de vigas; auriculares; detección de la alarma; caja de seguridad de clave digital; temporizadores; con batería estaciones meteorológicas que constan de sensores eléctricos que miden la temperatura del aire, humedad, dirección del viento y la precipitación; pluviómetros; altavoces de audio; tazas de medir; cucharas de medir; la medición de las botellas; la medición de objetos de vidrio; balanzas; instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y aparatos de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; correas para todos los productos mencionados; filtros para los productos de esta clase; carrillada de protección; cables de extensión; sondas de temperatura eléctricos; adaptadores de USB; tarjeta de memoria; marcadores láser; MP3; software de ordenador; teléfonos móviles; piezas y accesorios para los mismos."</i></p>	<p><i>Clase 7 para proteger y distinguir "Serruchos de cadena que operan con energía; podadoras de cuerda y para jardín y césped; sopladores de rocío motorizados para la aplicación de químicos, líquidos y fluidos; sopladores de aire para hojas y escombros; rociadores, pulverizadores, esparcidores y bombas para agua para la aplicación de fluidos y particulados, a saber, herbicidas, pesticidas, insecticidas, y fertilizantes.</i></p> <p><i>Clase 8 para proteger y distinguir: Rociadores, pulverizadores y espaciadores manuales para la aplicación de fluidos y particulados, a saber, herbicidas, pesticidas, insecticidas y fertilizantes</i></p>
Clase	7 y 9	7 y 8
Titular	TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED	SOLO INCORPORATED

Realizando el proceso de confrontación de la marca solicitada **SOLO INDUSTRIAL.PUNTO**, tramitada bajo el expediente 2016-2241, y la marca no registrada **SOLO** de la empresa oponente, tramitada bajo el expediente 2017-1518, se concluye que, gráficamente ambos signos son denominativos, de grafía simple y de un único color negro, ambos signos presentan el término de uso común **SOLO**, siendo similares y con alta probabilidad de que se establezca un vínculo entre ellas, aunque la solicitada por la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED** presenta otros elementos distintivos como lo son **INDUSTRIAL.PUNTO**, donde el consumidor puede diferenciarlos, siendo que esta última presenta identidad; fonéticamente la coincidencia se da únicamente con la palabra de uso común **SOLO**, pues las demás al pronunciarse en forma global, se pueden diferenciar. El signo llamado a inscribir **SOLO INDUSTRIAL.PUNTO** no tiene identidad gráfica, ni fonética, con la marca oponente **SOLO**. Partiendo de tales significados, se infiere que el signo gestionado cuenta con la necesaria carga distintiva para diferenciar en forma efectiva sus productos, por ende, no es susceptible de generar confusión en el consumidor

Ideológicamente, los significados de los términos utilizados por la marca solicitada e inscrita son las siguientes:

“**SOLO**: la Del lat. solus. 1. adj. Único en su especie. (<http://dle.rae.es/?id=YJBII0A|YJBepw>)
INDUSTRIAL.1. adj. Perteneciente o relativo a la industria. (<http://dle.rae.es/?id=LRx79Kj>).
PUNTO.3.m. Signo ortográfico (.) cuyo principal uso es señalar el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto, así como marcar el cierre de las abreviaturas (<http://dle.rae.es/?id=UgMIq14>).”

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: “*La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único*” (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio

que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que similitudes y por ende no existe impedimento alguno para que la marca **SOLO INDUSTRIAL.PUNTO** pueda nacer a la vida registral o comercial, pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus productos, como fue indicado por el Registro, y aunque el consumidor se enfocará exclusivamente en el término **SOLO**, que se constituye como el núcleo de la misma, pues es el elemento prevaleciente o preponderante, la combinación de las palabras le confiere al conjunto un sentido diferente al que posee cada uno de los términos individualmente considerados, la conceptualización en conjunto de la marca es disímil y le dan una identidad propia; no así únicamente el término **SOLO** que se trata de un término de uso común.

En lo que respecta a los productos ofrecidos por ambas marcas, todos ellos se relacionan entre sí, y específicamente coinciden en las herramientas, sean podadoras, sopladoras y pulverizadores, que son de la misma naturaleza y comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y consumidores, razón por la que puede existir riesgo de confusión en el origen empresarial

Ahora bien, y en lo que respecta al uso anterior alegado por la empresa oponente **SOLO INCORPORATED** respecto de la marca **SOLO** tramitada bajo el expediente del Registro de la Propiedad Industrial 2017-1518, debe aclararse que según el alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indica que se le debe trasladar la carga de la prueba al solicitante. Con respecto a este punto, el Voto 333-2007 de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, resolvió tal problemática de la siguiente forma:

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. ...En tal sentido este Tribunal..., concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa expresamente manifiesta:

*“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.”*

Como bien se sabe y se infiere de los numerales 40 y 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo utilizado como tal. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado, cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita.

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, 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 ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado.

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, debe tenerse claro que, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal 333-2007, citado, corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, podemos mencionar los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto-servicios o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de un producto o servicio.

En el caso que se discute, tenemos que de la documentación aportada al expediente por parte del oponente, no se logra demostrar que la marca haya sido usada en territorio costarricense de previo a la solicitud de inscripción del distintivo **SOLO INDUSTRIAL.PUNTO**; lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial cuando en la resolución venida en alzada señala que ninguno de los documentos aportados logra demostrar la comercialización de la marca ni de los productos ha comercializar en el territorio nacional, no consta el lugar ni el tiempo en el cual fueron comercializados, la puesta en disposición a los consumidores, ni el uso ininterrumpido de la marca y sus productos en Costa Rica.

En lo que respecta a los agravios y principalmente la prueba aportada al expediente como lo son las impresiones fotográficas con unos productos de la marca SOLO, certificado de forma notarial que indica el lugar “Químicas Unidas Limitada” y la fecha 8 de marzo del 2017 (v.f. 28 a 31 del expediente principal), el avalúo de existencias del 31 de enero de 1981 donde se describe “EQUIPO SOLO” y se encuentra el membrete de QUIMICAS UNIDAS LTDA. (v.f. 32 y 33); esta documentación, por si sola no es suficiente para comprobar el uso real y efectivo del signo solicitado por **SOLO INCORPORATED**.

Los demás documentos, sean: el estado de cuenta a folio 34, NO indica la marca en cuestión, lo que existe es un membrete que dice SOLO en idioma alemán; la factura del 30 de noviembre del 2016 que en su parte superior derecha se observa el membrete SOLO, y perteneciente a la empresa

QUIMICAS UNIDAS LTDA (v.f. 35), así como los brochures (v.f. 38 al 137), y por último, no se toma en cuenta la copia simple del documento de Insumos y fiscalización del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (v.f. 138 y 139), pues no cumple con los requisitos exigidos por la Ley General de Administración Pública.

La opositora alega ese uso de la marca hecho mediante su distribuidor exclusivo QUIMICAS UNIDAS LTDA., más no aporta documentación idónea que respalde dicha aseveración como el contrato de distribución del cual se desprenda la relación comercial, así como documentación de aduana que demuestre el ingreso de los productos al país, los permisos o números de registro de los productos. No existe prueba que pueda asegurar la relación existente entre el distribuidor exclusivo de la marca, QUIMICAS UNIDAS LTDA y SOLO INCORPORATED, por lo tanto las facturas y prueba que se presentan que no son suficientes, no pueden ser tomadas en cuenta ya que se indica el nombre de QUIMICAS UNIDAS LIMITADA y no de SOLO INCORPORATED; todo lo aportado líneas atrás, no logra demostrar el uso en relación con todas las clases y productos que protege el signo incumple la empresa titular del signo con los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es entonces que, analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado bajo el expediente 2016-2241 no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen los argumentos suficientes para acoger dicha solicitud; mientras que el expediente 2017-1518 si incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto existen los argumentos suficientes para denegar dicha solicitud.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y

29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de ***SOLO INCORPORATED***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 8:20:32 horas del veinte de setiembre del dos mil 2017, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD
TG: MARCAS INADMISIBLES
TG: TIPOS DE MARCAS
TNR: 00:43:89
TNR: 00.60.55