



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2014-0160-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (HAMM)  
diseño (07)**

**HAMM AG: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-1643)**

**Marcas y Otros Signos**

**VOTO N° 0203-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del cinco de marzo del dos mil quince.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Alejandro Solano Flores**, mayor, soltero, abogado y notario, con cédula de identidad número 1-842-827, vecino de San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas treinta y nueve minutos treinta segundos del veintiocho de enero del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas cuarenta y siete minutos cuarenta y tres segundos del veintidos de febrero del dos mil trece, el señor **Alejandro Solano Flores**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica

y comercio , en Clase 07 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir lo siguiente: **“Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y**



*órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos .”*

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley en el diario oficial La Gaceta números 88, 89 y 90 de los días 9, 10 y 13 de mayo del dos mil trece, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las catorce horas dieciocho minutos diecinueve segundos del nueve de setiembre del mil trece, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, representante legal de **HAMM AG.**, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las nueve horas treinta y nueve minutos treinta y un segundos del veintiocho de enero del 2014, el Registro de Propiedad Industrial resolvió la **acumulación** del expediente número **2013-5885**, relacionada con la solicitud de registro de la



marca , presentadas por la compañía **HAMM AG**, con el expediente 2013-1643 que se conoce en esta Instancia, con el fin de que se resuelvan en forma conjunta.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas treinta y nueve minutos treinta segundos del veintiocho de enero del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta en el expediente 2013-1643 por [...] HAMM AG., contra la solicitud de la marca de fábrica y comercio**



**en clase 07 internacional, presentada por el señor ALEJANDRO SOLANO FLORES, en su condición personal, la cual SE ACOGE. II. Se rechaza la**



**solicitud de inscripción de la marca , tramitada en el expediente**



*2013-5885, a nombre de la empresa HAMM AG., [...] acumulado en el presente asunto.*



*III.- No se reconoce el uso anterior de la marca de la empresa HAMM AG., por falta de documentación probatoria del uso reiterado de esta marca en el territorio nacional. [...]*

**QUINTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas veintitrés minutos treinta y cuatro segundos del cuatro de febrero del dos mil catorce, la *Licenciada Marianella Arias Chacón*, en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, la que fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial y por esa razón conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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 dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista de interés para la resolución de este proceso, los siguientes hechos:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se solicitó en fecha 22 de febrero del 2013, por

parte del señor Alejandro Solano Flores la inscripción de la marca



como marca de fábrica y comercio en clase 07 Internacional, tramitada bajo el expediente



2013-1643, para proteger y distinguir “*Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos .*” (v.f.1 y 105).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se solicitó en fecha 05 de julio del 2013, por parte de la **Licenciada Marianella Arias Chacón** representante legal de **HAMM AG**, la



inscripción de la marca como marca de fábrica y comercio en clase 07 Internacional, tramitada bajo el expediente 2013-5885, para proteger y distinguir “*Maquinaria y herramientas para propósitos de construcción, rodillos estáticos y rodillos con vibración, rodillos, máquinas y herramientas para trabajo en la tierra, así como estabilizadoras, compactadoras para trabajo en la tierra, bulldozer, vehículos, máquinas y herramientas para cavar, rasar y excavar; máquinas para construcción de carreteras, máquinas recicladoras en frío y en caliente para asfalto y bitumen, máquinas para pavimentar asfalto, así como partes de las máquinas y herramientas antes mencionadas (incluidas en esta clase).*” (v.f.105).

3. Que el oponente ha hecho un uso de la marca HAMM anterior a la solicitud de registro del señor Alejandro Solano Flores de fecha 22 de febrero del 2013.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, consideró que no se demostró el uso anterior de la marca por parte de la empresa oponente **HAMM AG.**, por lo que rechaza la oposición incoada por la misma se acoge la solicitud de



inscripción de la marca , presentada por el señor Alejandro Solano Flores, bajo el expediente 2013-1643. Asimismo, se rechaza la solicitud de inscripción de la marca en clase 07 internacional, presentada por la empresa HAMM AG, tramitada bajo el expediente 2013-5885, el cual fue acumulado.

Por su parte, el Apoderado Generalísimo de la empresa recurrente, indica que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición es incorrecta por cuanto, entre la marca de su representada y el signo que se pretende inscribir, es clara la similitud existente, la cual se convierte en identidad entre los signos, y en donde su representada tendría graves perjuicios por aceptar el registro al igual que el público consumidor a quien se induciría en error, aunado a que demostró el reconocimiento del distintivo de su representada en el país.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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* de las marcas. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, contempla “*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. Al respecto el artículo 1 de dicha ley indica:

*“Artículo 1º- 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 [...]”*

Por su parte, el artículo 4 inciso a) de la citada ley regula la prelación en el derecho a obtener el registro de *una marca*. *Esta norma indica: “Artículo 4.-... inciso 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 caso, 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 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).

De esta forma, el derecho marcario prevé la protección de signos que una u otra naturaleza no han sido registrados por sus titulares, pero que por su trascendencia comercial y reconocimiento pueden impedir que signos iguales o similares sean registrados. Para ello sus titulares deben comprobar ante el Registro de instancia, tener un mejor derecho sobre el signo dentro del ámbito mercantil, demostrando para ello, de manera real y efectiva, su comercialización dentro del territorio costarricense. Para ello son útiles como prueba, las facturas, contabilidad auditada, gastos de publicidad, etc.

Con respecto a la prueba del uso, el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

***“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. [...]”***

En cuanto al caso concreto, este Tribunal considera que el oponente y aquí apelante demostró en forma al momento de prevenirse la Prueba para Mejor Resolver de las catorce horas y tres minutos del cinco de agosto del dos mil catorce, el uso anterior de la marca alegada, mediante facturas con fechas anteriores al 22 de febrero del 2013, momentos en que el solicitante señor

Alejandro Solano Flores gestionara la inscripción de la marca



. El



uso anterior de la marca **HAMM** en Costa Rica en clase 07 en los años anteriores a la solicitud es observado ampliamente en el aporte de la documentación certificada y sus debidas traducciones a folios 188 al 242 (Traducciones del folio 258 al 296), al respecto se toma en cuenta la certificación de facturas N° 3049 de la casa matriz WIRTGEN GROUP Hamm AG para Corporación Ven Resansil Costa Rica, S.A., orden 2111028106, de fecha 13 de enero del 2010, al igual que la relevancia de las siguientes: Certificación de copias N° 3050 sobre documentos aduaneros de materiales recibidos de la marca HAMM, entre ellos el documento 946-9030 3371 de fecha 29 de marzo del 2011 (v.f 210 traducción 282); la Guía de carga del expedidor de fecha 22 de julio del 2011 (v.f. 211 traducción 284), la factura número 20060 con fecha 14 de julio del 2011 (v.f.214 traducción 286), la factura número 20034-1 con fecha 27 de abril del 2011 (v.f.215 traducción 287); listados de empaque para Corporación Ven Resantil Costa Rica S.A., de fecha 29 de enero del 2009 (v.f. 222 Traducción 292), lista de empaque con fecha 13 de enero del 2010 (v.f. 224 Traducción 294); facturas de ventas de equipos HAMM por parte de Corporación Ven Resantil Costa Rica S.A. hacia terceros (Constructora Hernán Solís S.R.L. y Constructora Meco el Compactador de Suelo) número 0379 con fecha 3 de febrero del 2012 (v.f. 226), factura 0746 con fecha 18 de mayo del 2012, Informe de servicio número 111 del 9 de febrero del 2012 (v.f.228), Informe de servicio número 076 del 15 de diciembre del 2011 (v.f.230), Informe de servicio número 104 del 16 de noviembre del 2011 (v.f.231), Informe de servicio del 15 de julio del 2011 (v.f.232), factura número 305 del 5 de octubre del 2011, acta de entrega con fecha 31 de enero del 2013 (v.f.237).

Con la prueba que consta en autos se demuestra el uso real y efectivo anterior en Costa Rica de la marca **HAMM**, de conformidad como lo establecen los artículos 40 y 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que exigen que los productos marcados y los servicios sean puestos y ofrecidos efectivamente en el comercio, es decir, puestos a la venta o a disposición del consumidor final la prueba demuestra un uso efectivo en el periodo de tiempo que inicia en fecha 13 de enero del 2010 y concluye en fecha 31 de enero del 2013 aproximadamente, con



ello la ley ofrece a los usuarios de signos marcarios un marco de protección para aquellos esfuerzos realizados para posicionar un signo en el comercio.

Ahora bien, en este caso se determina que los signos en conflicto son idénticos gráfica, fonéticamente e ideológicamente, y protegen productos relacionados, ya que los productos se encuentran relacionados dentro de la actividad de máquinas y máquinas herramientas en clases 7 internacional. Esto evidencia la posible confusión y asociación de empresas que generaría la inscripción del signo solicitado por el señor Alejandro Solano. Esta situación violenta el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal debe declarar *con lugar* el recurso planteado por la empresa empresa **HAMM AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas treinta y nueve minutos treinta segundos del veintiocho de enero del dos mil catorce, la cual *se revoca* para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a *denegar* la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor *Alejandro Solano Flores* tramitada bajo el expediente número 2013-1643. Asimismo, se admite la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio opositora y también



recurrente , en Clase 07 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el *expediente número 2013-5885*, la cual debe de inscribir a favor de la empresa Hamm AG.

Revisada la foliatura que presenta el expediente, este Tribunal ha detectado un manejo anormal de la numeración de los folios que lo integran, como de seguido se expone: hasta el folio 69 existe una foliatura correcta, sin embargo, no existe la numeración que va del 70 al 79, sino que corre nuevamente hasta el folio 80, mismo hecho que se puede comprobar en el



expediente digital que se lleva en esta instancia y que fue tenida a la vista. Observándose que se trató de un error que no afecta en lo más mínimo al fondo del asunto, este Tribunal se limita a hacer la advertencia correspondiente para su corrección, al demostrarse el uso anterior de la marca por parte del oponente.

**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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **HAMM AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las doce horas treinta y nueve minutos treinta segundos del veintiocho de enero del dos mil catorce, la que en este acto **se revoca**, para admitir la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el **expediente número 2013-5885**, a favor de HAMM AG y **denegar** la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio de la marca de fábrica y comercio, en Clase 07 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor **Alejandro Solano Flores**. Se da por agotada la vía administrativa. Tome nota el Registro de la Propiedad Industrial que en foliatura del presente expediente fueron omitidas las planas setenta a la setenta y nueve, razón por la cual deberá



procederse a su debida corrección. 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**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