

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2013-0677-TRA-PI



Oposición a registro del nombre comercial “

NAME RITE, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 573-2011 Acumulado con expediente No. 2012-3893)

Marcas y Otros Signos Distintivos

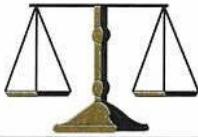
VOTO No. 667-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del veintisiete de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2011, el señor **Alejandro Robles Macaya**, mayor, casado, ingeniero industrial, vecino de Curridabat, con cédula de identidad 1-571-705, en representación de la empresa **ROFIELD JD, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-291332, solicitó la



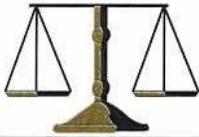
inscripción del Nombre Comercial “**RITE AID**”, en **Clase 49** de la nomenclatura internacional, indicando el solicitante que la parte denominativa de dicho signo se traduce del idioma inglés como “AYUDA PERFECTA”, para proteger y distinguir: “*Establecimientos comerciales dedicados a farmacia y médicos*”, solicitud que fue tramitada bajo el **expediente No. 2011-573**.

SEGUNDO. Una vez publicados los edictos de ley y dentro del término conferido en estos, mediante escrito presentado el 30 de abril de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC**, formuló oposición a la solicitud mencionada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2012, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**RITE AID**”, en **Clase 35** de la nomenclatura internacional, indicando que su traducción al español es “**RITO AYUDA**”, para proteger y distinguir: “*Servicios de farmacia al detalle*”, solicitud que fue tramitada bajo el **expediente No. 2012-3893**.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, cuarenta y ocho minutos, quince segundos del 27 de agosto de 2013, ordenó la acumulación de ambos expedientes (No. 2011-573 y No. 2012-3893) con el objeto de resolverlos en forma conjunta.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del veintisiete de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / (...), se resuelve: I. Se tiene por no demostrado**



el uso anterior en Costa Rica del signo “RITE AID” en clase 35 internacional. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2011-573 por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada de NAME RITE, L.L.C., contra la solicitud de inscripción del



nombre comercial “RITE AID”, presentado por ALEJANDRO ROBLES MACAYA, apoderado de ROFIELD JD, S.A., el cual se acoge. III. Se rechaza la solicitud de inscripción de la marca “RITE AID” en clase 35 internacional, presentada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada de NAME RITE, L.L.C., tramitada bajo el expediente número 2012-3893, el cual fue acumulado dentro del proceso de marras. [...]. NOTIFÍQUESE. [...].

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC**, presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

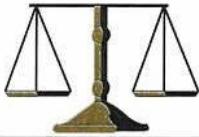
SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, y de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

I.- El registro de las marcas **RITE AID** en los Estados Unidos de América, cuyo titular es la



empresa opositora **Name Rite, LLC.**:

- a) **“RITE AID”** con Registro No. 1,280,221 desde el 29 de mayo de 1984, en Clase 41 para: “Servicios de farmacia al detalle”, cuyo primer uso data del 03 de enero de 1966 (folios 344 a 350).
- b) **“RITE AID (DISEÑO)”** con Registro No. 2,893,035 desde el 12 de octubre de 2004, en Clase 35 para: “Servicios de farmacia al detalle y servicios de tiendas al detalle en los campos de belleza, cuidado de la salud, cosméticos, cuidado personal, ropa, enseres del hogar, jardinería, cuidado de automóviles, supermercado, provisiones para mascotas, provisiones para la oficina y procesamiento de fotografías”, cuyo primer uso data del 03 de enero de 1966 (folios 351 a 356).
- c) **“RITE AID (DISEÑO)”** con Registro No. 2,905,999 desde el 30 de noviembre de 2004, en Clase 35 para: “Servicios de farmacia al detalle y servicios de tiendas al detalle en los campos de belleza, cuidado de la salud, cosméticos, cuidado personal, ropa, enseres del hogar, jardinería, cuidado de automóviles, supermercado, provisiones para mascotas, provisiones para la oficina y procesamiento de fotografías”, cuyo primer uso data del 03 de enero de 1966 (folios 357 a 362).

II.- Declaración jurada del señor **James J. Comitale**, quien dice ser Vicepresidente y Asesor Legal General Adjunto de Rite Aid Corporation que es la casa matriz corporativa de Name Rite, LLC. y Secretario Adjunto de Name Rite LLC., en donde manifiesta que esa empresa fue fundada en 1962 y que opera una de las cadenas de farmacias al detalle y tiendas de conveniencia, agrega copias simples de fotografías de establecimientos con la marca “RITE AID” y “RITE AID (DISEÑO)” tomadas en diferentes lugares de los Estados Unidos de América (Folios 43 a 60 y 297).

III.- Declaración jurada de **Ron S. Chima**, quien dice ser empleado de Rite Aid Headquarters Corporation, subsidiaria de Rite Aid Corporation, que es la casa matriz de Rite Aid, LLC., así como abogado principal de Rite Aid Corporation y representante autorizado de Name Rite, adjunto al cual presenta copias de varios artículos publicados en diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos, en los años 2007 a 2010, respecto de las marcas “RITE



AID”, inscritas a nombre de Rite Aid, LLC. (Folios 363 a 405).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos no demostrados y de importancia para la resolución del presente asunto los siguientes:

- I.-** Que el signo “**RITE AID**” solicitado por la empresa Name Rite, LLC., haya sido usado en Costa Rica.
- II.-** Que el signo “**RITE AID**” solicitado por la empresa Name Rite, LLC., haya alcanzado la condición de notoriedad en alguno de los países miembros del Convenio de París.

TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER SOLICITADA POR ESTE TRIBUNAL REGISTRAL Y LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS APORTEADOS POR LA RECURRENTE. Advierte este Órgano de Alzada que, como elemento probatorio del uso anterior de su marca, la parte apelante agregó a este expediente una declaración jurada formulada por el señor **James J. Comitale**, en donde dentro de otras manifestaciones, expresa que su representada fue fundada en 1962 y que opera una de las cadenas de farmacias al detalle y tiendas de conveniencia más grandes, complementando su dicho, entre otros documentos, con fotografías de establecimientos con la marca “**RITE AID**” y “**RITE AID (DISEÑO)**” tomadas en diferentes lugares de los Estados Unidos de América.

Analizada la prueba incorporada en esta declaración jurada, se evidencia que no cumple con los requisitos legales necesarios para ser tomada en cuenta, ya que la misma no constituye una certificación de los documentos anexados, toda vez que no cuentan con la debida legalización y traducción y por ello deben ser considerados como simples manifestaciones de dicho funcionario, en consecuencia no existe dentro del expediente certeza de la veracidad de todo lo afirmado en la indicada declaración jurada. En razón de ello, no pueden admitirse como elementos probatorios las copias simples aportadas por la parte apelante.



Por lo anterior, este Tribunal, al considerar que efectivamente la declaración jurada del señor James J. Comitale, por sí sola, no daba certeza de todo lo manifestado, mediante resolución de las 08:45 horas del 28 de noviembre de 2013, previno a la recurrente que debía “*...certificar y traducir, según corresponda, los documentos constantes a folios 54 al 246 del expediente, conforme lo imponen los artículos 293 al 295 de la Ley General de la Administración Pública en concordancia con el 368 y 369 del Código Procesal Civil, los artículos 12 al 20 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, el artículo 3º de la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales No. 8142 y su Reglamento, [...], o a lo establecido en el artículo 294 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 71 y 109 del Código Notarial y 23 al 27 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial para las traducciones que realizan los profesionales...*” bajo pena de que, en caso de incumplimiento se procedería a omitir dicha prueba.

En respuesta a dicha prevención, la representación de la empresa opositora manifestó que la firma del señor Comitale cumplió con los requisitos de ley, porque fue autenticada por un notario y debidamente apostillada. Afirmado la recurrente que por este motivo los folios indicados cumplían con todos los requisitos necesarios para ser tomados en cuenta al resolver la apelación. No obstante agrega que, las fotografías no son objeto de traducción pero que debajo de ellas se indicó el lugar de cada establecimiento y la fecha en que fueron tomadas, detallando esos datos de cada una de ellas (ver folio 297).

Con relación al restante material aportado en esa declaración, alegó que estos documentos se aportaron “*...como referencia y sustento de la información que está incluida en la Declaración...*” y por ello no se requería su traducción. No obstante, advierte este Tribunal que, al carecer dichos documentos de los requisitos legales indicados, no pueden constituirse en elementos probatorios idóneos a considerar en esta resolución y en razón de ello se omite pronunciamiento al respecto.



Sobre este mismo aspecto, este Tribunal, mediante resolución de las 11:15 horas del 06 de mayo de 2014, solicitó a la representación de la empresa opositora, **Name Rite LLC.**, que con carácter de **prueba para mejor proveer**, aportara documentos adicionales o complementarios a los que ya constaban dentro de este expediente, que sustentaran sus alegatos respecto de la notoriedad de su marca, de acuerdo a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa opositora respondió dicha prevención adjuntando copias certificadas, apostilladas y traducidas de los registros de su marca **“RITE AID”** en los Estados Unidos, así como una Declaración Jurada del señor de **Ron S. Chima**, con la cual aporta una serie de copias de artículos publicados en diferentes medios de comunicación en los Estados Unidos, en los años 2007 a 2010, relativos a Rite Aid Corporation y sus tiendas en ese país.

De este modo, una vez estudiada la documentación que aportara la opositora, concluye este Tribunal que de todo este elenco probatorio, solamente cumplieron con los requisitos legales -necesarios para ser considerados como hechos probados de utilidad para el dictado de la presente resolución- los certificados de Registro de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, los cuales han sido enumerados dentro de los hechos probados.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el cotejo de los signos en conflicto, decide rechazar la oposición presentada por la empresa **NAME RITE, LLC.**, y admitir la solicitud de registro presentada por **ROFIELD JD, S.A.**, al determinar que no se demostró que el signo solicitado por la primera haya sido usado en forma previa en nuestro país, tal como alega la representación de la opositora.

Inconforme con lo resuelto, manifiesta la representación de NAME RITE, LLC. que el criterio del Registro de la Propiedad Industrial para rechazar su oposición así como su



solicitud de registro de la marca “**RITE AID**”, con fundamento en el no uso anterior en Costa Rica, e invocando el Principio de Territorialidad y un supuesto derecho de prelación a favor de la empresa solicitante, es incorrecto por cuanto el verdadero titular es su representada, la cual es parte del grupo económico RITE AID CORPORATION, que opera una de las cadenas de farmacias y tiendas de conveniencia más grandes de Estados Unidos, fundada desde 1962. Agrega que la Ley de Marcas no establece como requisito para inscribir una marca que ésta haya sido usada con anterioridad en el país, siendo que con ello se impone un requisito adicional para resolver oposiciones en contra de terceros que, sin legitimación alguna, tratan de usurpar distintivos marcarios de sus legítimos titulares.

Afirma que con dicha resolución se está irrespetando el rango superior que respecto de la ley nacional tienen los tratados internacionales, en este caso el Convenio de París. Por ello, con base en el artículo 2 de dicho Convenio no puede establecer la Autoridad Registral que el uso descrito en el artículo 17 de la Ley de Marcas debe ser en Costa Rica.

Manifiesta que “resulta sospechoso” que los representantes de ROFIELD JD, S. A. pensaran y desarrollaran ese distintivo marcario para un establecimiento comercial dedicado a establecimiento farmacéutico y médico, cuando su representada identifica este tipo de negocios y establecimientos con ese mismo signo desde hace más de 50 años, el que ha sido ampliamente difundido y utilizado en su segmento de mercado. En este sentido, aporta copias certificadas, apostilladas y traducidas de los registros marcarios que ha obtenido en los Estados Unidos, en donde se demuestra su uso en el comercio estadounidense desde el 03 de enero de 1966.

Basado en dichos alegatos, el apelante solicita sea revocada la resolución que impugna, se declaren con lugar tanto su oposición al registro del nombre comercial a favor de ROFIELD JD, S. A., como el recurso presentado en contra de la resolución final del Registro. Asimismo, se declare que el verdadero titular de la marca “**RITE AID**” es su representada y que su país de origen es los Estados Unidos de América y en razón de ello se continúe con el trámite de su solicitud.



QUINTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y LA OPOSICIÓN A UN REGISTRO MARCARIO CON FUNDAMENTO EN EL USO ANTERIOR POR PARTE DE OTRO TITULAR. De previo a entrar a conocer el fondo del asunto, resulta importante un pequeño análisis sobre los principios de **prelación y uso anterior**, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, así como de su aplicación a su objeto de protección, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- 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...”

En relación directa a lo establecido en su artículo 4, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma:

“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.” (Agregado el énfasis)*

Precisamente, en el artículo 8 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, entre otros casos, según su inciso c) cuando pueda llevar a



confusión al público consumidor por ser idéntico o similar a un **signo usado previamente en el mercado** por otro competidor:

“Artículo 8°. 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 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.” (Agregado el énfasis)

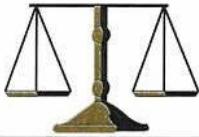
En este mismo orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos permite que un tercero se oponga a un signo pretendido por otro empresario, cuando ostente un **mejor derecho** respaldado en el uso previo, es decir, cuando tenga un derecho preferente a obtener ese registro, aunque no sea titular registral de la marca. No obstante, ese tercero debe demostrar el uso anterior y además solicitar formalmente su registro dentro de los 15 días siguientes a la presentación contra la cual se opuso y solamente en el caso de que “...quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos para registrar la marca, se le concederá el registro...” (artículo 17). De lo contrario, el registro será concedido a quien haya presentado primero su solicitud (artículo 4).

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el mismo Convenio de París define el marcario como un derecho estrictamente territorial, al indicar:

“Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1.- Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]



3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen... ”

Y por ello para oponerse válidamente a un registro marcario, en razón de ser titular un signo similar que haya sido inscrito anteriormente en otro país, debe demostrarse al menos su uso previo en Costa Rica, en razón de la naturaleza territorial del derecho marcario, salvo que se demuestre que la marca pretendida por el opositor es notoria, lo cual no hizo la apelante. En razón de ello, debe resolverse este asunto como un simple cotejo entre el nombre comercial pretendido por la empresa Rofield JD, S. A. y la marca propuesta por la oponente.

SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, la empresa **Name Rite, LLC.**, fundamenta su oposición al nombre comercial **“RITE AID (DISEÑO)”** propuesto por **Rofield JD, S. A.** para proteger: *“Establecimientos comerciales dedicados a farmacia y médicos”*, alegando que este signo ya se encuentra registrado como marca a favor de su representada en los Estados Unidos y en otros países, y que el mismo se encuentra en uso en su país de origen desde hace más de 50 años. En razón de dichos alegatos, presenta su solicitud de registro de la marca con idéntico denominativo **“RITE AID”**, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de farmacia al detalle”*. Siendo que, al analizar y confrontar ambos signos resultan idénticos, tanto en su parte denominativa como en su objeto de protección y por ello no pueden coexistir en el comercio.

Pretende la opositora demostrar su dicho aportando documentación con la que logra demostrar únicamente que ese signo se encuentra registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos desde el año 1984 y que es utilizado en ese país desde el año 1966. Sin embargo, considera este Tribunal Registral que dicha prueba no es suficiente para confirmar sus alegatos y para dar sustento a la revocatoria de la resolución apelada, dado que ninguna de la restante documentación aportada cumple con los requisitos legales y por ello no se logra acreditar que la marca de la opositora sea la que debe prevalecer en el mercado costarricense



por ostentar un derecho preferente, basado en el que haya sido usada con anterioridad en nuestro país.

Por último, de lo resuelto en la resolución venida en Alzada, en modo alguno puede entenderse que el Registro de la Propiedad Industrial deniegue el registro pretendido por **Name Rite, LLC.**, (solicitud que fue tramitada bajo el expediente **No. 2012-3893**), porque no se haya demostrado su uso en Costa Rica, sino porque existe una solicitud de registro de esa misma marca presentada con anterioridad por la empresa **Rofield JD, S.A.**, (tramitada bajo el expediente **No. 2011-573**), la cual ha adquirido un **derecho de prelación** que no puede obviarse, por lo que no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido distinto al que lo hizo ese Registro, toda vez que no existe impedimento legal que limite su inscripción.

De esta manera, analizados en forma íntegra los autos que constan dentro del presente expediente, estima este Tribunal que debe confirmarse la resolución dictada por el Registro, toda vez que la empresa opositora no comprobó el uso anterior de su marca en nuestro país, ya que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre, y por este motivo no resultan de recibo sus agravios.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del veintisiete de agosto del dos mil trece, la cual se confirma y en consecuencia se deniega la oposición presentada por la recurrente en contra el registro del nombre comercial **“RITE AID (DISEÑO)”** solicitado por **ROFIELD JD, S.A.** admitiéndolo y denegando la marca pretendida por la empresa opositora **NAME RITE, LLC.**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SETIMO. 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 planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **NAME RITE, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y seis segundos del veintisiete de agosto del dos mil trece, la cual 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33