



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0206-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO: "FREEDOM"

VOLVO TRUCK CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-12690

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0254-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y tres minutos del doce de diciembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **VOLVO TRUCK CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suecia, con domicilio en SE-405-08 Göteborg, Suecia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:58 horas del 11 de marzo de 2024.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de diciembre de 2023, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa VOLVO TRUCK CORPORACIÓN, presentó la solicitud de inscripción del signo **FREEDOM**, como marca de fábrica y comercio, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, camiones de trabajo pesado, excluyendo expresamente los semirremolques de plataforma y partes estructurales para los mismos, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con el escrito presentado ante el Registro el 21 de febrero de 2024 (folios 24 a 26 del expediente principal), ello, producto de la contestación que hizo el abogado Vargas Valenzuela al auto de prevención de fondo emitido por el Registro a las 09:47:34 horas del 8 de enero de 2024.

Mediante resolución final dictada a las 14:44:58 horas del 11 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechazó la solicitud de inscripción de la marca presentada, porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, ello, porque del cotejo realizado de los signos, considera que el signo solicitado **FREEDOM**, y el signo inscrito **FREEDOM**, registro 267198, propiedad de la empresa GREAT DANE LLC, presentan semejanza desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, porque los signos se componen de la misma palabra **FREEDOM**, y en cuanto a los productos que protegen determina que estos se relacionan entre sí, porque uno necesita del otro para su funcionamiento, no puede utilizarse un semirremolque de plataforma sin un camión de carga pesada que lo impulse, por lo que



resulta claro que estos se relacionan, van dirigidos al mismo mercado, transporte de carga pesada y satisfacen la misma necesidad del consumidor, por lo que es clara la semejanza y la relación de los productos de los signos cuestionados en clase 12 internacional, lo que podría provocar confusión entre los consumidores así como riesgo de asociación empresarial. Por lo que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada María Vargas Uribe, en representación de la empresa VOLVO TRUCK CORPORATION, apeló lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia, como tampoco lo hizo una vez concedida la audiencia de reglamento por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, el siguiente:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:

i. Marca de fábrica y comercio **FREEDOM**, solicitud presentada el 1 de marzo de 2017, registro 267198, propiedad de la empresa GREAT DANE LLC, en clase 12 de la nomenclatura internacional, protege y distingue semirremolques de plataforma. Inscrita el 23 de noviembre de 2017, vigente hasta el 23 de noviembre de 2027. (folios 5 a 6 del expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de esta naturaleza que sean de interés para esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que cusen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la empresa solicitante VOLVO TRUCK CORPORATION, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2024 (folio 41 del expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según resolución dictada a las 13:25 horas del 13 de mayo de 2024, omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir, de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe



expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, en cuanto a rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FREEDOM**, en clase 12 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, camiones de trabajo pesado, excluyendo expresamente los semirremolques de plataforma y partes estructurales para los mismos, presentada por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa VOLVO TRUCK CORPORATION, porque incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **VOLVO TRUCK CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el



Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:44:58 horas del 11 de marzo de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 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

lvd/KQB/ORS/CMCH /GBM/NUB



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33