
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0087-TRA-PI-561-18

Solicitud de traspaso de la marca

TATA

Tata Sons Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-113232 / 101702)

Marcas y otros signos

VOTO 0145-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y un minutos del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa **TATA SONS LIMITED**, constituida bajo las leyes de la República de la India, domiciliada en Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai-400 001, Maharashtra, India, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:58 horas del 3 de octubre de 2018.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO PEDIDO, LO RESUELTO Y LAS ALEGACIONES DE LA APELACIÓN. La representación de Tata Sons Limited solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el traspaso a su nombre de la

marca de fábrica **TATA**, registro 101702, inscrita actualmente a favor de **TATA MOTORS LIMITED**.

La Autoridad Registral rechazó el traspaso al considerar que el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar confusión, párrafo segundo artículo 33 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, dentro de sus agravios alega que **TATA SONS LIMITED** y **TATA MOTORS LIMITED** pertenecen al mismo grupo de interés económico.

SEGUNDO. 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 nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS: Este Tribunal incorpora como hechos probados de interés para la resolución de este asunto los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica a nombre de Tata Motors Limited:

- a) **TATA**, registro 101702, en clase 12 de la nomenclatura internacional para distinguir toda clase de vehículos terrestres, incluyendo automóviles y partes de los mismos (no incluidas en otras clases), vigente hasta el 4 de junio de 2027 (certificación a folio 78 del expediente principal).

- b) **TATA SAFARI**, registro 109726, en clase 12 de la nomenclatura internacional para distinguir toda clase de vehículos terrestres, incluyendo vehículos de motor y todas sus partes, vigente hasta el 5 de noviembre de 2018 (certificación a folio 20 del expediente principal).
- c) **TATA INDICA**, registro 114919, en clase 12 de la nomenclatura internacional para distinguir toda clase de vehículos terrestres, incluyendo vehículos de motor y partes de los mismos, vigente hasta el 30 de julio de 2019 (certificación a folio 22 del expediente principal).
2. Que las empresas **TATA SONS LIMITED** y **TATA MOTORS LIMITED** pertenecen a un mismo grupo de interés empresarial (documentación a folios del 13 al 41, 44 a 46, 49 a 80 y 88 a 92 del expediente 2015-5835 traído ad effectum videndi).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Uno de los pilares de la sistemática registral marcaria costarricense consiste en que los signos distintivos no deben prestarse a causar confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial del producto o servicio que distingan en el comercio. Dicho principio se manifiesta por ejemplo, en diversos momentos de la vida de la marca: al registrarse cuando ésta se coteja con derechos previos de tercero, o estando ya inscrita por medio de procesos de nulidad que pudiesen plantear terceros interesados.

En dicho sentido, es que el párrafo final del artículo 33 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), impide que una marca se traspase si, con

dicho movimiento, se va a crear la situación de que haya marcas confundibles inscritas a nombre de titulares diversos, que se prestarán para que el consumidor confunda su origen empresarial y así no tenga información fidedigna para tomar su decisión de consumo.

En el caso que se discute, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la transferencia solicitada, ya que a nombre de la empresa que traspasa, **TATA MOTORS LIMITED**, quedan inscritas marcas confundibles con la que se pide ceder a **TATA SONS LIMITED**, según se aprecia en la relación de hechos probados.

Sin embargo, a partir de los agravios planteados ante este Tribunal, por resolución de las 11:10 horas del 11 de febrero de 2019 se solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el envío ad effectum videndi del expediente 2015-5835, el cual se trata de una solicitud de registro como marca del signo **TATA HEXA**, en donde se cuestionó que **TATA SONS LIMITED** la solicitara existiendo inscritas a nombre de **TATA MOTORS LIMITED** las marcas TATA, TATA ENGINEERING, TATA SAFARI y TATA INDICA.

De esta forma, la representación de **TATA SONS LIMITED**, a través de la documentación aportada según se indica en el apartado 2 de los hechos probados, comprobó que ambas empresas constituyen un mismo grupo de interés económico, lo que a nivel marcario se corresponde a un mismo origen empresarial. Entonces, el hecho de que a nombre de **TATA MOTORS LIMITED** queden inscritas las marcas TATA SAFARI y TATA INDICA no causaría confusión en el consumidor sobre el origen empresarial, por ser todas las empresas involucradas parte de un mismo grupo de empresas dedicadas al giro comercial de vehículos de motor y sus partes.

Por lo anterior, resulta procedente acoger los agravios planteados por el apelante en contra de la resolución recurrida y declarar con lugar el recurso de apelación.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa **TATA SONS LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:58 horas del 3 de octubre de 2018, la que en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de traspaso de marca, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impide. 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

Ivc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.80