

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0541-TRA-PI

Solicitud de nulidad de nombre comercial “PROSEGUR S.A.”

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1900-6757500, 93861, 67575)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0248-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-908-006, en representación de **PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de España y domiciliada en Madrid, calle Pajaritos n° 24, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:39 horas del 26 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2014, el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada, presentó la acción de nulidad del nombre comercial “**PROSEGUR S.A.**” con Registro No. **67575** e inscrito a nombre de **PROSEGUR S.A.**

SEGUNDO. En virtud de imposibilidad de notificar la audiencia de ley a la empresa titular del registro, se procedió a notificar mediante la publicación de edictos. Sin embargo, no consta en el expediente el apersonamiento de sus representantes.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:37:39 horas del 26 de julio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la acción de nulidad interpuesta por **PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.**

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Aaron Montero Sequeira** recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos tenidos por demostrados en la resolución impugnada, únicamente advirtiendo que el sustento probatorio del nombre comercial PROSEGUR S.A. con registro **67575**, se encuentra a folio 23 y el de la solicitud de registro presentada por PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A. a folio 24, ambos del legajo de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de nulidad de “**PROSEGUR S.A.**”, planteada por la empresa PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A., al considerar que ésta no logró demostrar la notoriedad ni el uso anterior de su signo en Costa Rica, ni que la titular del nombre comercial que pretende sea anulado haya realizado prácticas claras y evidentes de competencia desleal, siendo que en este caso no resulta aplicable la prohibición establecida en el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el **licenciado Montero Sequeira** fundamenta sus agravios; básicamente, en que la marca que pretende inscribir su representada; a pesar de no estar inscrita aún en Costa Rica, sí tiene su registro a nivel mundial, es reconocida como líder de los servicios que ofrece en el mercado y por ello es notoriamente conocida en los países en que tiene presencia comercial. El registro que se pretende anular afecta derechos de terceros, violentando así el artículo 8 de la Ley de Marcas, dado que guarda similitud gráfica y fonética que puede provocar confusión en el consumidor y por ello solicita que se declare con lugar el recurso y se anule el registro 67575.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LAS MARCAS. El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la posibilidad de **anular** un registro marcario, de oficio o a solicitud de quien tenga un interés legítimo, cuando el signo quebranta alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma ley:

“Artículo 37°- **Nulidad del registro.** Siempre que se garanticen los principios del **debido proceso**, a solicitud de cualquier **persona con interés legítimo o de oficio**, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si **contraviene alguna de las prohibiciones** previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

(...)

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro...” (agregado el énfasis)

Téngase presente que, con relación al procedimiento a seguir para los diferentes movimientos relativos a nombres comerciales, el artículo 68 de la Ley de Marcas dispone:

“Artículo 68º- **Procedimiento de registro del nombre comercial.** Un **nombre comercial, su modificación y anulación** se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los **procedimientos establecidos para el registro de las marcas** y devengará la tasa fijada...” (agregado el énfasis)

Situación similar ocurre en el derecho marcario argentino, en el que se conoce a los nombres comerciales con el nombre de “*designaciones*”. Así lo establece el artículo 27 de la Ley 22.362 (Ley de Marcas y Denominaciones sancionada el 26 de diciembre de 1980), en donde las define como: “*el nombre o signo con que se designa una actividad, con fines de lucro o sin él, constituye una propiedad para los efectos de esta ley*”

A esta definición, en la obra: “Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales” (Editorial Heliasta 3ª Edición 2008, pp. 23 y 566-569) los autores Bertone y Cabanellas de las Cuevas agregan:

“Entre los signos distintivos, que deben ser diferenciados de las marcas, cabe mencionar en primer lugar a las designaciones. Éstas, que bajo la legislación derogada eran conocidas como nombres comerciales, título que es el generalmente utilizado en el Derecho Comparado, (...) Se advierte fácilmente que existe una superposición, al menos parcial, con el concepto de marca (...)

La prescripción de las acciones relativas a las designaciones presenta características peculiares que han conducido a diversas confusiones entre los distintos tipos de prescripción en relación con esos signos, así como con las reglas de prescripción relativas a otras acciones.

(...) La ley no realiza distinción entre las acciones civiles basadas en la violación de marcas y de designaciones, (...), por lo que el artículo 36 debe reputarse aplicable a las acciones relativas a designaciones; (...)

La prescripción de las acciones contra el uso ilícito de designaciones no se aplica cuando se esté ante una hipótesis de nulidad absoluta de los derechos sobre tales designaciones. Existe, desde este punto de vista, analogía con las reglas aplicables a las marcas...”

En este mismo sentido, de conformidad con el artículo 68 de nuestra Ley de Marcas, resulta aplicable a los nombres comerciales lo previsto en su artículo 37 respecto de la prescripción de la acción de nulidad de signos marcarios, estableciéndose que ésta prescribe a los 4 años.

A mayor abundamiento, con relación a la potestad para anular registros -relativos a marcas y a nombre comerciales- en sede del Registro de la Propiedad Industrial y la prescripción de la acción, en ambos casos, se refirió la Procuraduría General de la República en el Dictamen **C-421-2007** del 27 de noviembre de 2007 indicando:

“...III.- PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(...)

A) Acerca de la competencia del Registro de la Propiedad Industrial para declarar de oficio la nulidad

El párrafo primero del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial.

(...)

B) El plazo de prescripción para declarar de oficio la nulidad del registro de la marca o nombre comercial

La otra particularidad importante sobre la cual queríamos llamar la atención, ya lo adelantábamos, era el plazo de prescripción que, como se recordará, introduce el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, al señalar:

“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.” (El subrayado no es del original).

(...) el plazo de prescripción que establece el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas resulta aplicable únicamente a las acciones de nulidad propiamente dichas, que según lo explicamos al principio de este dictamen, serían las solicitudes de nulidad planteadas por una persona con interés legítimo.

(...)

Sin embargo, a riesgo de incurrir en un prurito dogmático de seguir esa postura, al distinguir donde la norma no lo hace (...), habría que decir que a la Administración también le corre un plazo de prescripción cuatrienal para ejercer de oficio la acción de nulidad absoluta contra sus asientos registrales inválidos de marcas y nombres comerciales...” (C-421-2007)

De este modo, siendo que en este caso la acción de nulidad se presentó el 11 de noviembre del 2014, y el nombre comercial fue inscrito desde **el 23 de marzo de 1987**, resulta evidente que ese plazo de 4 años para interponer la acción de nulidad citada está sobradamente superado y; por este motivo, debe declararse prescrita dicha acción y confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

Conforme a las consideraciones que anteceden, resulta innecesario que este Tribunal se refiera a los agravios esgrimidos por la parte apelante, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira** en representación de **PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:39 horas del 26 de julio de 2016, la cual en este acto se confirma por las razones indicadas.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira** en representación de **PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:37:39 horas del 26 de julio de 2016, la cual en este acto se confirma; por las razones indicadas, para que se deniegue su solicitud de nulidad del nombre comercial **“PROSEGUR S.A.”** con registro **No. 67575** propiedad de **PROSEGUR S.A.** Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora