

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2019-0103-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE MARCA (IMPRONTA) (35 y 41)**

**OMAR ROBERTO CHACON GAMBOA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
121032)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

***VOTO 0275-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diecisiete minutos del veintisiete de mayo del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el señor Omar Roberto Chacón Gamboa, mayor de edad, casado una vez, ingeniero en biotecnología, con cédula de identidad 205800758, vecino de Alajuela, en su carácter personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:56:43 horas del 29 de noviembre del 2018.

***Redacta la Juez Ureña Boza, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la señora Karen Lucía Cabrera Montalbán, mayor de edad, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad 800990176, solicitó la nulidad de la marca IMPRONTA, registro 273269, donde es titular el señor Omar Roberto Chacón Gamboa, a quien se le da el traslado de la acción de nulidad y quien presenta sus respectivos argumentos con respecto a ésta. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:56:43 horas del 29 de

---

noviembre del 2018, en lo conducente lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones expuestas... se procede a i) Declarar con lugar la solicitud de Nulidad por parte de terceros, promovida por KAREN LUCIA CABRERA MONTALBAN, contra el registro del signo distintivo IMPRONTA, Registro No. 273269,... en clase 35 y... en clase 41 internacional, propiedad de OMAR ROBERTO CHACON GAMBOA” Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de enero del 2019, el señor Chacón Gamboa interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que desde inicios del año 2006 y hasta la fecha actual ha utilizado la marca IMPRONTA en sus actividades de servicios profesionales en su condición de asesor empresarial e industrial, por lo que de conformidad al artículo 4 de la Ley de Marcas le asiste un mejor derecho a obtener el registro, y que la resolución de nulidad no debió adelantar un análisis respecto a la similitud ya que no es el momento procesal para realizar el cotejo marcario. Para terminar, en la audiencia de 15 días que otorga este Tribunal, no refirió otros agravios al respecto.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en las certificaciones visibles a folios 6 al 9 del expediente principal.

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

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS.** Se admiten los elementos probatorios visibles a folios 7 y 8 del expediente principal, siendo que en lo que respecta a la prueba aportada por el interesado en fecha 29 de enero del 2019, estas son copias simples y dichos documentos no cuentan con la debida certificación conforme lo demanda el artículo 295 de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, no puede ser admitida.

---

Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

*“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad. Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas).*

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro



de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que, si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto por el artículo 4 de la ley citada, la que establecen:

**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:*


*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 que se cumplan los requisitos establecidos.*  
*Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.*

De lo anterior, se logra determinar, que si una marca logra su registro violentando los artículos citados estará viciada de nulidad y por lo tanto será posible su anulación por parte de las autoridades encargadas. Por lo que se procede al análisis de los signos enfrentados para determinar a quién corresponde el derecho de prelación y si presentan identidad que violente los artículos citados.


Signo del solicitante de la nulidad:	Signo que se pretende anular:
	
Fecha de presentación de la solicitud:	Fecha de presentación de solicitud:

<b><u>13 de diciembre del 2016</u></b>	10 de agosto del 2017
Titular: Karen Lucía Cabrera Montalbán	Titular: Omar Roberto Chacón Gamboa
Para proteger y distinguir: Clase 41: Educación y Formación	Para proteger y distinguir: Clase 35: Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales. Clase 41: Servicios de educación y formación; servicios de entretenimiento
Con suspensión de oficio	Registro 273269

En ambos signos, el que solicita se anule y el que se pretende anular, difieren únicamente en el diseño de la primera (marca mixta), pues gráficamente el elemento preponderante es su denominación IMPRONTA, misma que es idéntica en ambas marcas; de igual forma comparten identidad en su aspecto fonético e ideológico, pues su parte denominativa y vocal, al igual que su concepto ideológico pues son palabras de fantasía, son totalmente iguales; siendo que apreciados en su conjunto, y por sus similitudes podrían ser capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial.

En lo que respecta a los servicios, la marca que se pretende anular  busca proteger en clase 35 “*Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales*”, y en clase 41 “*Servicios de educación y formación; servicios de entretenimiento*”, mientras



que la marca del solicitante de la nulidad , distingue en clase 41 “Educación y Formación”, donde ha simple vista hay identidad y relación en los servicios a prestar, por lo que no cuentan con una carga diferencial que le otorgue distintividad requerida por ley, lo que aumenta la probabilidad de que se dé el riesgo de asociación y confusión en el consumidor por la relación existente entre los servicios que comercializan ambos signos.

Confirmado entonces el riesgo de confusión entre los consumidores, se tiene que analizar la



prelación ya que según se demuestra en los autos, la solicitud de la marca **IMPRONTA** fue presentada a este Registro el 13 de diciembre del 2016 (2016-12166), mientras que para la marca *Impronta*, se presentó en fecha 10 de agosto del 2017 (2017-7804), es decir 7 meses y 28 días después, según las certificaciones aportada al expediente.

Se concluye de lo anterior que, existe una inconsistencia registral en virtud del derecho de prelación que le asiste a la señora Karen Lucía Cabrera Montalbán, quien presentó con anterioridad su solicitud de marca, por lo tanto, tiene prelación registral de conformidad al artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


El fin de la nulidad en los casos como el anterior, es el de enmendar la calificación errónea por parte del Registro para evitar inexactitudes registrales mismas que son independientes de la buena fe del titular marcario, razón por las que los agravios del recurrente no llevan razón y no se está tomando a la ligereza por parte del Registro el trámite de nulidad ya que es un remedio procesal amparado en el principio de legalidad que es base esencial del debido proceso en materia administrativa., motivos por los que le asiste razón al Registro al acoger la solicitud de nulidad incoada por la señora Karen Lucía Cabrera Montalbán, debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada en todos sus extremos.

**SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, este Tribunal, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Omar Roberto Chacón Gamboa, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:56:43 horas del 29 de noviembre del 2018, la que en este acto se confirma.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el señor Omar Roberto Chacón Gamboa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:56:43 horas del 29 de noviembre del 2018, la que en este acto *se confirma*, declarando la nulidad por parte de terceros de la

marca  registro 273269. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mut/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**