

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0001-TRA-PI

Solicitud de nulidad de registro de marca

Autotransportes Terranova S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (No de Origen 1999-9610)

VOTO 079-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del cuatro de abril de dos mil cinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por los señores Egidio Robles Gamboa, casado una vez, cédula de identidad número tres-doscientos ochenta y cuatro-cuatrocientos setenta y nueve, y Luis Navarro Leiva, casado una vez, cédula de identidad número tres-doscientos sesenta y tres-doscientos sesenta y tres, quienes actúan en su condición de Presidente y Secretario respectivamente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de Autotransportes Terranova S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veintinueve mil quinientos uno, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dos de diciembre de dos mil cuatro, recaída en la solicitud de nulidad de registro de la marca NOVA TERRA, inscrita en clase 39 de la nomenclatura internacional, interpuesta por Corporación Ticolat S.A.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil cuatro, el señor Mauricio Castro Lines, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, cédula de identidad número uno-quinientos veintisiete-setecientos cincuenta y ocho, actuando como Presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de Corporación Ticolat S.A., cédula de persona jurídica 3-101-143817, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de nulidad del registro de la marca “NOVA TERRA”, cuyo titular es Autotransportes Terranova S.A., argumentando que su representada es dueña del nombre comercial “TERRA NOVA”,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscrito a su nombre desde el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, con el que se distingue un negocio dedicado a una agencia de viajes, y que por haberse inscrito ese nombre comercial con anterioridad a la marca “NOVA TERRA”, de acuerdo a los artículos 8 inciso d) y 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, debe de cancelarse dicho registro, máxime que la marca que se pretende cancelar se utiliza para distinguir servicios muy parecidos a los de su representada.

- II.** Que en fecha dos de junio de dos mil cuatro, el señor Egidio Robles Gamboa, representando a Autotransportes Terranova S.A., se opone a la solicitud formulada, invocando la prescripción del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, e indicando que el solicitante no demuestra con prueba idónea que se esté violentando el inciso d del artículo 8 de esa Ley, ni en qué consiste la confusión que genera la marca de su representada; que el examen de fondo fue realizado al momento de la inscripción de la marca, y que durante el trámite no existió oposición de la ahora gestionante; que además no demuestra que la marca esté en uso, por lo que establece la defensa del párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de Marcas, y se opone a la nulidad del registro de marca solicitado.
- III.** La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dicta resolución final a las catorce horas del dos de diciembre de dos mil cuatro, la cual dispuso: **“POR TANTO** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, se resuelve: I) Declarar sin lugar la solicitud de cancelación del registro N° 89347, del nombre comercial “TERRA NOVA”, interpuesta como defensa por el señor Egidio Robles Gamboa, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa AUTOTRANSPORTES TERRANOVA, S.A. II) Declarar con lugar la solicitud de NULIDAD DE REGISTRO, interpuesta por el señor Mauricio Castro Lines, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad CORPORACION TICOLAT, S.A. en contra de la marca de servicio “NOVA TERRA”, registro N° 121041, propiedad de AUTOTRANSPORTES TERRANOVA, S.A. Esta nulidad de registro se hace efectiva a partir del 21 de julio del 2000, de conformidad con lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.(...)”* (negritas del original).
- IV.** Que en fecha ocho de diciembre de dos mil cuatro, los representantes de Autotransportes Terranova S.A. presentan recurso de revocatoria contra la resolución final indicada, argumentando que el gestionante no demostró la personería de la demandada al inicio del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

asunto, que no se cumplió con lo mandado por el Reglamento de la Ley de Marcas en sus artículos 48 y 3, que la resolución indica representaciones que no coinciden con la realidad, y que no se indican cuales servicios están protegidos, ni porqué se anula el registro si los nombres en disputa son de distintas categorías, una es 39 y la otra 00.

- V. Que por resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil cuatro, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resuelve el recurso de revocatoria indicado, cuyo por tanto dice en lo que interesa: *“Con base en las razones expuestas y citas de la Ley correspondiente; se resuelve: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria, presentado por los señores Egidio Robles Gamboa y Luis Navarro Leiva, contra la resolución de las 14:00 horas del 02 de diciembre del 2004, ...”*.
- VI. Que mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil cuatro, los representantes de Autotransportes Terranova S.A. apelan la resolución final, alegando que no existe en el expediente prueba idónea que indique que los términos “Nova Terra” y “Terra Nova” puedan producir confusión en el público; hace falta prueba idónea de peritos en la lengua que lleguen a la misma conclusión a la que arriba la resolución recurrida; además que su marca se encuentra registrada en la categoría treinta y nueve por lo que no entiende por qué debe anularse si la del gestionante está inscrita en categoría doble cero.
- VII. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provocaran la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Por encontrarse ajustados a las probanzas que constan en autos, este Tribunal avala el elenco de hechos probados que consta en la resolución final recurrida, agregando un hecho probado tercero que deberá leerse así: iii.- Que al menos en setiembre y octubre de dos mil tres la Corporación Ticolat S.A. ha usado en el comercio la marca de servicios “Terra Nova” (diseño), según se constata en las revistas Estrategia y Negocios de dichas fechas aportadas por dicha empresa (véanse los ejemplares de dicha revista que se ajuntan al expediente).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hecho no probados de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Estudiado el caso que se nos presenta, debe este Tribunal confirmar la resolución venida en alzada, según las consideraciones que a continuación se hacen: **1.-** En su escrito de apelación, presentado al Registro de la Propiedad Industrial el trece de diciembre de dos mil cuatro, y el de contestación de la audiencia conferida por este Tribunal, presentado a esta oficina en fecha catorce de febrero de dos mil cinco, Autotransportes Terranova S.A. por medio de sus representantes realiza varios alegatos, a saber: Indica que no queda demostrado en el expediente, por falta de la pericia de un experto lingüista, cuál es la posible confusión que puede darse con su marca inscrita; que el nombre comercial se encuentra inscrito en la categoría 00 y su marca de servicios está inscrita en la categoría 39, por lo que no procede la nulidad del registro; que debió aplicarse la prescripción del artículo 37 párrafo tercero de la Ley de Marcas; que su marca de servicios ya pasó por una calificación registral de la cual resultó la inscripción, además de que durante el trámite de inscripción se otorgó un plazo para escuchar oposiciones; que igualmente solicita la nulidad de todo lo actuado puesto que no se siguió el debido proceso, y que la parte gestionante no aportó desde el inicio prueba de la personería de la parte “demandada” y que dicha parte no ha sido completamente identificada. **2.-** Sobre el alegato de nulidad hecho por el apelante, revisado el expediente no se nota que se haya producido algún defecto u omisión que pudiera acarrear alguna nulidad de lo actuado, tal como lo pretende el representante de la empresa apelante, ya que el Registro de la Propiedad Industrial ha aplicado correctamente el procedimiento establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en su artículo 37, el cual nos remite a los principios del debido proceso y, específicamente, queda clara la aplicación de las normas de los artículos 3, 48 y 49 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y mucho menos puede aducirse la existencia de nulidad de lo actuado por la falta de presentación, por parte del gestionante, de una prueba de la personería del interesado, puesto que en el mismo Registro consta toda la información necesaria para su debida identificación. Por ello, vemos que no se causó indefensión alguna, pues, por el contrario tenemos que a folio 57 del expediente se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

aportó una certificación notarial sobre la personería e inscripción de la empresa, pedir otra personería sería ir en contra de los principios de celeridad procesal e informalidad que deben guiar a todo procedimiento administrativo, además, dicha posición sería contraria al espíritu de la denominada Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220. 3.- En relación con el alegato formulado por la recurrente, en cuanto a que en el expediente no hay prueba idónea que permita identificar en forma correcta y desde el punto de vista lingüístico que los términos “Nova Terra” y “Terra Nova” tengan algún grado de similitud que produzca confusión en el público, puesto que no hay ninguna pericia que así lo establezca, debe indicar este Tribunal que, lejos de lo afirmado por el apelante, la resolución venida en alzada, en su considerando VIII, entra en un análisis detallado de las razones por las que se puede producir una confusión entre el nombre comercial “Terra Nova” y la marca de servicios “Nova Terra”, análisis que este Tribunal hace suyos, para los efectos de resolver lo correspondiente. Efectivamente, la semejanza es el punto central del estudio, pues es obligado concluir que dos derechos marcarios, sean en este caso un nombre comercial y una marca de servicios, no pueden ser tan similares el uno al otro de modo tal que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. La doctrina del derecho de marcas distingue tres tipos de semejanza, distinción ampliamente aceptada en la jurisprudencia tanto nacional como extranjera: dicha semejanza puede ser fonética, gráfica y/o conceptual, pudiendo ser concomitantes. Citamos a Lobato sobre el tema: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSIÓN).”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era ed., 2002, pág. 282, mayúsculas del original). Tal y como fue analizado por el **a quo**, “Terra Nova” y “Nova Terra” son semejantes fonéticamente, pues las frases suenan igual solamente que acomodadas en orden distinto, además son semejantes gráficamente pues lo que cambia en ellas es el orden de las dos palabras que las componen, y conceptualmente son iguales, pues al ser palabras que provienen del latín, significando “Tierra Nueva” y “Nueva Tierra”, encontramos total coincidencia de conceptos. Contrario a lo afirmado por el recurrente, para arribar a estas conclusiones no es necesario el concurso de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

un perito lingüista, pues son circunstancias de fácil apreciación y no tienen un grado alto de complejidad. Pero, a este acertado análisis hecho por el Registro de la Propiedad Industrial, debe ser agregado el llamado por la doctrina “criterio del consumidor”, que consiste en que el riesgo de confusión se debe medir con vista en la defensa del consumidor. Dicho análisis debe ser realizado por el propio funcionario que resuelve sobre el punto, debiendo ponerse no en una posición personal sino en la del público consumidor (en este sentido ver a OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era ed., 1999, págs. 212-213). Así, vemos como ambos derechos marcarios amparan productos dirigidos al ciudadano promedio, sea, por un lado, el nombre comercial “Terra Nova” protege un establecimiento comercial dedicado a una agencia de viajes, y por otro lado, la marca de servicios “Nova Terra” protege y distingue actividades de turismo y agencia de viajes, especialmente transporte de turistas. Es evidente, que para el consumidor promedio existe un alto riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial del servicio que busca, y el solo hecho de que exista dicha posibilidad, hace que se dé la colisión entre ambos derechos marcarios, por lo que debe de prevalecer el primeramente inscrito, sea el nombre comercial “Terra Nova”, acogiendo la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “Nova Terra”.

4.- Sobre lo alegado por los representantes de la recurrente acerca de que ambos derechos marcarios se encuentran inscritos en clases distintas, debe este Tribunal indicar que, el hecho de que el nombre comercial se encuentre inscrito en la categoría 00 y la marca de servicios en la categoría 39 de la nomenclatura internacional, no obsta para el análisis de riesgo de confusión, pues dicha categorización se hace para efectos de ordenar el registro de las marcas, pero eso no quiere decir que productos o servicios similares no se puedan encontrar en categorías distintas, por esto, lejos de realizar este estudio con vista en dichas categorías, deben analizarse los productos o servicios que protegen o pretenden proteger, ya que este análisis es el acorde a la realidad del comercio y del consumidor, y no aquel pretendido por el apelante, de carácter estrictamente formal ateniéndose a la numeración del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

5.- De las pruebas que constan en el expediente, tenemos que la inscripción de la marca de servicios “Nova Terra” se realizó en fecha veintiuno de julio de dos mil, y la presentación de la solicitud de cancelación de registro se realizó el veintisiete de febrero de dos mil cuatro, por lo que a esa fecha no había transcurrido el plazo de cuatro años

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

estipulado en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que pretende aducir a su favor el apelante para tener por prescrito el derecho de la gestionante para solicitar la nulidad del registro de la marca de servicios citada. 6.- Y sobre el último alegato realizado, en el que el apelante aduce que por haberse registrado su marca y haber existido un plazo de oposiciones no puede ahora venirse a anular su registro de marca, no lleva razón, pues la misma ley prevé la posibilidad de solicitar dicha nulidad, sin supeditarla a la condición de oposiciones previas. Si tenemos claro que este tipo de nulidad, que se declara luego de haberse dado una fase de calificación y el consecuente registro, se había utilizado mayormente en países donde el procedimiento registral no incluye una etapa para escuchar oposiciones, como es el caso de México; sin embargo, el hecho de adoptar un sistema en Costa Rica que podríamos llamar “dual”, sea con un procedimiento de registro que permite la oposición y dejando siempre la posibilidad de la anulación posterior de ese registro, esto responde a una tendencia de la legislación internacional de dar una mayor protección a la propiedad intelectual, y para el caso específico de la protección en el derecho marcario, optó el legislador por dar esa doble protección para el titular de una marca o, como en el caso bajo estudio, para el titular de un nombre comercial debidamente inscrito. 7.- Siendo que el nombre comercial “Terra Nova” se encuentra inscrito desde el año 1994 a nombre de Corporación Ticolat S.A., y al haberse inscrito posteriormente la marca de servicios “Nova Terra” en el año 2000, con el análisis realizado queda claro que existe un riesgo de confusión entre ambos derechos marcarios, que puede afectar al consumidor, por su semejanza tanto gráfica como fonética e ideológica, por lo que debe prevalecer el primeramente inscrito y usado, por lo que el registro realizado en el año 2000 lo fue contrario a derecho, debiendo acogerse la pretensión de nulidad de registro de la marca NOVA TERRA, propiedad de Autotransportes Terranova S.A, solicitado por Corporación Ticolat S.A., y rechazarse la apelación planteada, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dos de diciembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en lo considerado, citas legales y de doctrina expuestas, se rechaza el recurso de apelación presentado por Autotransportes Terranova S.A., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del dos de diciembre de dos mil cuatro, 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 para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada