



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0975-TRA-PI

**Solicitud de nulidad de la inscripción del nombre comercial y la marca de servicios
“PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS (DISEÑO)”**

PUNTA LEONA REAL ESTATE LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Expediente de Origen N° 2-72595 (Acumulados 2-072550, 202479 y 202481)]

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1350-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el señor **Emiliano Riobos Fernández**, mayor, casado, agente de bienes raíces, vecino de San Antonio de Escazú, con pasaporte A359995, en representación de la empresa **PUNTA LEONA REAL ESTATE LIMITADA**, con cédula de persona jurídica número 3-102-572044, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 16 y 12 de mayo de 2011, **Mayela Zúñiga Cordero**, mayor, soltera, asistente legal, con cédula 1-0664-0536, vecina de San José, en representación de la empresa **REAL DE PUNTA LEONA, S.A.**, presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro del nombre comercial **“PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS (Diseño)”**, con



Registro No. 202479 y la marca de servicios “**PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS (Diseño)**”, con **Registro No. 202481**, respectivamente, ambos propiedad de la empresa **PUNTA LEONA REAL ESTATE LTDA.**

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:11:30 horas del 31 de mayo de 2011, resolvió la acumulación de los expedientes relativos a las solicitudes referidas en el Resultando anterior, a fin de resolverlos en forma conjunta.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:03:34 horas del 17 de junio de 2011, se dio traslado a la titular de los registros cuya nulidad se promueve, señor Emiliano Riobos Fernández, quien se pronunció al respecto en escrito presentado el 21 de julio de 2011.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, dispuso acoger la solicitud de nulidad planteada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, el señor Emiliano Riobos Fernández, en representación de la empresa titular, Punta Leona Real Estate Ltda, planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por probados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, enumerados como (I) y que relacionan los signos cuya nulidad se pretende, agregando que los mismos se fundamentan a folios 109 a 112 del expediente. Asimismo, se incluyen como hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución los siguientes:

II.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa gestionante; REAL DE PUNTA LEONA SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-030712 los signos: **a)** Nombre Comercial ***“PUNTA LEONA HOTEL & CLUB (Diseño)”*** con el **Registro No. 174274**, inscrito el 09 de mayo de 2008, en Clase 49 para proteger: *“Un establecimiento dedicado al hospedaje, alimentación, recreación y actividades deportivas para turistas nacionales y extranjeros. Ubicado en Garabito, Puntarenas”*, (ver Legajo de Prueba del Solicitante, folios 76, Prueba No. 9). **b)** Nombre Comercial ***“HOTEL PUNTA LEONA”*** con el **Registro No. 48620**, inscrito el 24 de diciembre de 1974, en Clase 49 para proteger: *“Un establecimiento dedicado a actividades turísticas, hoteles y afines”*, (ver Legajo de Prueba del Solicitante, folio 78, Prueba No. 10). **c)** Nombre Comercial ***“PUNTA LEONA COMERCIAL”*** con el **Registro No. 135027**, inscrito el 02 de setiembre de 2002, en Clase 49 para proteger: *“Un establecimiento comercial dedicado a tienda de recuerdos, así como supermercado, alquiler o venta de locales comerciales. Ubicado en Puntarenas, cantón de Garabito, distrito Jacó”*, (ver Legajo de Prueba del Solicitante, folio 80, Prueba No. 11).

III.- Publicaciones relacionadas con las marcas de la empresa Real de Punta Leona S.A., divulgadas durante los años 2008, 2009 y 2010 en el Periódico La Nación, (Legajo de Prueba del Solicitante, folios 13 a 26, 32 a 51 Prueba No. 3).

IV.- Que el diseño del signo con Registro No. 174274 fue utilizado en la publicidad relacionada con los signos inscritos a favor de Real de Punta Leona S.A., (Legajo de Prueba del Solicitante, folios 13 a 26, 32 a 51 Prueba No. 3).



V.- Que en la provincia de Puntarenas existe una península de nombre Punta Leona, (Ver Prueba 1 del Legajo de Prueba del Titular, Hoja Cartográfica 025 Tárcoles).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de importancia dentro del presente asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la empresa **Real de Punta Leona S. A.**, en contra de las marcas **“PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **Punta Leona Real Estates Ltda**, al considerar que fue suficientemente acreditado el uso efectivo de los signos marcarios registrados previamente a favor de la gestionante, y en razón de que entre éstos y los que solicita anular, efectivamente existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que puede provocar confusión en el consumidor, violentando así los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el titular de la marca inscrita defiende sus registros indicando que éstos corresponden a signos mixtos, ya que se ha agregado un logo que pretende imaginar un sol, una montaña y el mar, unido a tres grupos de palabras, las cuales refieren a la designación de la zona o punto geográfico en que se realiza la actividad comercial (Punta Leona), la actividad concreta que se ejecuta (bienes raíces) y la identidad propia, que lo particulariza (Riobos). Agrega que, dichos signos cumplen con la característica de distintividad, es decir, la identidad propia en el sector del mercado en que opera. Afirma que los términos PUNTA LEONA, se refieren a un punto geográfico del territorio de Costa Rica y por ello nadie puede, de acuerdo con la doctrina marcaria, registrar como propio dicho nombre y el hecho que, en el caso de las marcas de la empresa gestionante, se les haya añadido el servicio que realizan, no les otorga la distintividad que la ley exige. Afirma que, con la prueba que aporta, se demuestra que en la práctica y la realidad ambas empresas coexisten.



CUARTO. SOBRE LA ACCION DE NULIDAD EN CONTRA DE SIGNOS MARCARIOS POR AFECTACION A DERECHOS DE TERCEROS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En este sentido, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “*...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).

Al respecto, la doctrina dispone: *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 (...)* La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. *Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...)* La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). *La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206).



Párrafos más adelante, se indica en el citado artículo 37:

“... No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada...”,

siendo que, la norma relacionada en éste, dispone:

“Artículo 39- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. (...)

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra (...) un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca...”

Queda claro entonces que, quien solicite la nulidad de un signo inscrito a nombre de un tercero, por afectar un derecho marcario previo, no solo debe ser titular de ese signo inscrito con anterioridad, sino que, debe también ejercer su uso en forma efectiva.

A efecto de ilustrar lo relativo al uso de los signos marcarios en el mercado, en doctrina encontramos: *“El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro. Hasta se ha reconocido “en la medida en que han sido intensamente explotadas y que a su amparo han formado una clientela... su titular puede solicitar el cese de uso de una marca confundible”. Desde luego, el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho a favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada, ya que ello implicaría desconocer el derecho exclusivo de una marca legalmente registrada. El uso, para tener valor, además debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público por su confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe.”* (agregado el énfasis) (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge, Editorial LexisNexis –Abeledo-Perrot, año 2003).



De lo anterior, es posible afirmar que, si aún el uso previo y sin registro puede fundamentar una solicitud de anulación de otro signo marcario que se le oponga, con mayor razón puede solicitarse esa anulación, cuando el signo afectado ha sido utilizado en el mercado y éste además se encuentra registrado de previo.

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, encontramos que el titular de un signo marcario previamente inscrito, considera que una marca registrada posteriormente a favor de un tercero, perjudica su derecho, y en razón de ello ejerce la acción de nulidad para que, basado en un cotejo marcario, se aclare si las marcas pueden coexistir o si más bien la segunda debe de ver su registro anulado porque nunca debió de haberse otorgado.

En primer término, resultado del análisis de los elementos probatorios aportados por el solicitante, dentro de los cuales se incluyen anuncios publicados en el periódico La Nación, entre otros, los días lunes 4 de febrero de 2008 (página 1 del suplemento VIVA) y lunes 24 de marzo de 2008 (página 12 A), con el título “*¡Sea turista en su propio país todo el año, a precio chiquitico!*”, así como los comerciales de la marca “Punta Leona Hotel & Club”, publicados en ese mismo diario los días jueves 08 de mayo de 2008 (página 19A) y jueves 15 de mayo de 2008, titulados “*Regálese un merecido descanso*”, en todos los cuales se incluye el logotipo de “Punta Leona Hotel & Club”, que consiste en un paisaje con un sol, montañas y mar, concluye esta Autoridad de Alzada que ha quedado debidamente acreditado el uso efectivo de los signos cuya titularidad ostenta.

Por otra parte, advierte este Tribunal que los nombres comerciales cuya nulidad se pide, utilizan un diseño muy similar -en cuanto a sus elementos y la disposición de éstos, así como sus colores- al utilizado en la publicidad de la empresa solicitante y que además se encuentra contenido en el nombre comercial Registro No. 174274 inscrito a favor de la empresa Real de



Punta Leona Sociedad Anónima. Asimismo, resulta claro que en todos los signos confrontados el elemento preponderante es la frase Punta Leona.

También es evidente la identidad en el objeto de protección de los signos cotejados, por cuanto todos ellos se relacionan con bienes raíces, hoteles, hospedaje e intermediación inmobiliaria.

Dentro de sus alegatos, manifiesta el recurrente que los términos Punta Leona se refieren a un sitio geográfico de Costa Rica y por ello no puede ser otorgado un derecho de exclusiva sobre él, a favor de un tercero. Al respecto, considera esta Autoridad de Alzada, ya se pronunció en forma acertada el Registro a quo, manifestando en su resolución final que: “...**Sobre la defensa de que el signo es una denominación del territorio nacional y por lo tanto inapropiable:** *Se le debe aclarar al titular de los signos a anular, sea a la empresa Punta Leona Real Estate que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 3 párrafo final indica que “las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use o apliquen tales marcas”. En tal virtud, a pesar de que el denominativo “PUNTA LEONA” sea un punto geográfico, el mismo tiene que registrar, ya que para los servicios y bienes para los cuales la compañía Real de Punta Leona S.A. los tiene inscritos, le impregnan suficiente distintividad, por lo tanto dichos signos no atentan contra la ley, doctrina ni la jurisprudencia, por el contrario son protegidas porque el mismo ordenamiento lo permite...”*

De lo que puede concluirse que, del hecho que un lugar del territorio costarricense lleve el nombre de Punta Leona y que se ordene la anulación de los registros de la empresa recurrente, en modo alguno implica que no puedan para mantenerse los registros de la empresa gestionante.

Con relación a los demás agravios, los mismos tampoco son de recibo, por cuanto, tal y como lo indica el apelante, la argumentación y justificación de los elementos que componen la marca (1. Designación de la zona, 2. Actividad, 3. Identidad de quien la particulariza) no son



suficientes para determinar que no existe similitud y, por ende, un riesgo latente de confusión de origen empresarial, por lo que en virtud de lo que establece nuestra legislación marcaria no es posible la coexistencia de ambas marcas y por tanto se rechaza el recurso de apelación. El hecho que ambas empresas coexistan en el mercado e incluso se relacionen a nivel comercial, en modo alguno puede implicar que sus signos marcarios puedan coexistir, especialmente en este caso, que debe privar la defensa efectiva del consumidor.

Así las cosas, una vez analizado el caso bajo estudio, coincide este Tribunal con lo argumentado por el *a quo* en la resolución apelada, al verificar que en el expediente hay prueba suficiente para tener por demostrado el uso anterior de las marcas inscritas previamente a favor del solicitante Real de Punta Leona, Sociedad Anónima. Consideramos que la marca PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS es semejante en grado de confusión, a la usada en el país con anterioridad a la fecha en que ésta presentó su solicitud de marca (22 de marzo de 2010), la cual fue registrada en agosto de ese mismo año, por cuanto existe suficiente prueba del uso en el mercado de las marcas de la solicitante desde el año 2008 y en forma continuada hasta el 2010, aunado a que protege productos similares.

De esta manera, de conformidad con las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, presentado por la empresa **PUNTA LEONA REAL ESTATE LIMITADA**, representada por el señor **Emiliano Riobos Fernández**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la cual se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación, presentado por la empresa **PUNTA LEONA REAL ESTATE LIMITADA**, representada por el señor **Emiliano Riobos Fernández**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, treinta y nueve segundos del veintiséis de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se anulen los Registros **“PUNTA LEONA REAL ESTATE RIOLOBOS (DISEÑO)”**, correspondientes a la Marca de Servicios No. **202481** y Nombre Comercial No. **202479**, propiedad de la empresa apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.