



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2009-1110-TRA-PI

Solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios “RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”, Registro No. 166965

**RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA,
Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 10066-2006)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 282-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con cinco minutos del veintidós de marzo del dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- cuatrocientos diecinueve mil trescientos veinte, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del trece de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día cinco de setiembre del dos mil ocho, los Licenciados **Arturo Ortiz Sánchez** y **Virginia Marín Navarro**, mayores, Abogados, vecinos de San José, titulares de las cédulas de identidad números uno- seiscientos quince- quinientos ochenta y nueve y, uno-



cuatrocientos- trescientos setenta y nueve, en su condición de Apoderados Especiales Registrales de la empresa **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos nueve mil novecientos ochenta y seis, presentaron la solicitud de nulidad del registro de la marca de servicios denominada “**RC RICA COSTA Inmobiliaria (DISEÑO)**”, en clase 37 de la nomenclatura, la cual fue inscrita bajo el Registro No. 166965, el día diez de abril del año dos mil siete, a nombre de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del trece de agosto del dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca de servicios “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro número 166965, en fecha 10 de abril del 2007, propiedad de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuesta por los Licenciados **Arturo Ortiz Sánchez** y **Virginia Marín Navarro**, en representación de la empresa **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en fecha tres de setiembre del dos mil nueve, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución antes dicha, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las once horas del once de diciembre de dos mil nueve, mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diez, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que bajo el Registro N° 166965, de 10 de abril de 2007, vigente hasta el 10 de abril de 2017, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca de servicios



“ ” propiedad de la empresa **Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica No. 3-101-419320, en clase 37 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“servicios de construcción, reparación, servicios de instalación, todo ello relacionado con inmuebles”*. (Ver folios 186 y 187).

2.- Que bajo el Registro N° 170970, de 1° de noviembre de 2007, tramitado bajo el expediente No. 2005-9174, se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, el



nombre comercial “**RICA COSTA**” propiedad de la empresa **Rica Costa Properties, Sociedad Anónima**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a ofrecer al público en general, a través de internet, mediante páginas web o a través de cuales quiera otros medios, a los propietarios o intermediarios, servicios de promoción de ventas de sus propiedades. Ubicado en San José”*. (Ver folios 188 y 189).

3.- Que la solicitud de inscripción del nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, Registro No. 170970, fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de noviembre de 2005, y fue tramitada bajo el expediente No. 2005-9174.



4.- Que la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, Registro No. 166965, fue presentada al Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de octubre de 2006, y fue tramitada bajo el expediente No. 2006-10066.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter los siguientes:

1.- Que la empresa **Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima** haya usado la marca **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, Registro No. 166965, de previo al año 2005, ni en el propio año 2005.

2.- La notoriedad de la marca de servicios **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, cuyo titular es la empresa **Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima**.

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES Y LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. Los Apoderados de la empresa **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitaron la nulidad de la marca de servicios **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, inscrita bajo el Registro N° 166965, de 10 de abril de 2007, vigente hasta el 10 de abril de 2017, propiedad de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Política, el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículos 2, 4, 8 inciso d), 37, 64, 66 y 84 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y concordantes de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, alegando que la solicitud de inscripción del nombre comercial **“RICA COSTA (DISEÑO)”**, inscrito bajo el Registro No. 170970, gozaba del derecho de prioridad, por haberse presentado primero al Registro de la Propiedad Industrial, sea en fecha **29 de**



noviembre del 2005, no así la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, la cual fue presentada en fecha **27 de octubre del 2006**, y por tal motivo el Registro de la Propiedad Industrial debió dictar una resolución de **suspense**, por poseer gran similitud gráfica y fonética en su elemento denominativo y proceder a resolverla (levantar el suspense) hasta que se terminara el procedimiento de la solicitud que fuera presentada primero en tiempo, cuyo trámite se estancó por cuanto en el término para oír oposiciones, se presentó una objeción por parte de un tercero, con bases inexistentes y hubo que esperar la resolución de la oposición, la cual se declaró sin lugar y se procedió a inscribir el signo de la aquí gestionaante, pero durante todo este trámite, se procedió por error del propio Registro a la inscripción de la marca de servicios “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**” que nos ocupa, sin percatarse que ya se encontraba presentada una solicitud con un nombre muy similar y que en ambos casos los servicios prestados por ambas empresas guardan mucha relación “todo lo relacionado con bienes inmuebles”, lo que está provocando riesgo de confusión en los consumidores y clientes, al creer que se trata del mismo titular; y para completar el conflicto las sociedades también tienen el mismo nombre (uno en español y el otro en inglés), que a fin de cuentas es lo mismo. Alegan sobre este punto, que si bien es cierto se trata de la razón social de ambas empresas, debidamente inscritas en el Registro de Personas Jurídicas y se trata de Registros independientes, resulta cierto que su empresa se encuentra inscrita en esa entidad con anterioridad a la empresa Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima, lo que demuestra que su representada, ya se encontraba en operaciones y usaba desde antes la locución “RICA COSTA”; asimismo alega la existencia de una página de internet para la publicidad de su signo distintivo desde junio de 2005.

El representante de la empresa **Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima**, titular de la marca de servicios “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, refutó lo solicitado, argumentando en lo que interesa, lo siguiente: Que no existe derecho de prioridad en virtud de lo que se establece en el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; que el signo de su representada indica el origen empresarial lo que



anula cualquier riesgo de confusión, que las marcas de su representada, se utilizan desde el año 2005, y que por lo tanto, la situación de su poderdante, considerada por el registrador, gozó del derecho de prelación al haber tenido un derecho preferente sobre el registro marcario por haberlo estado usando de buena fe en el comercio desde una fecha más antigua, Alega además la notoriedad del signo y de la difusión de la marca desde el año 2006, se alega el uso constante de la marca y de que no ha habido problema en cuanto a la coexistencia de los signos, que asimismo no resulta aplicable el artículo 66 a su marca porque ha existido un uso de buena fe y finalmente que una página de internet no es prueba concluyente.

Por su parte, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del trece de agosto del dos mil nueve, declaró con lugar la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa Rica Costa Properties Sociedad Anónima, contra el registro N° 166965, de fecha 10 de abril del 2007, inscrito a favor de la empresa Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima, por considerar que se tiene por plenamente demostrado que existe riesgo de confusión con respecto al registro 170970, contraviniendo así el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al establecer en cuanto a la prelación y el uso anterior de signos distintivos que queda claro que la empresa **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó su solicitud de inscripción desde el **29 de Noviembre del 2005**, por lo que le asiste el derecho de prelación para adquirir el derecho derivado del registro del nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, establecido en el **artículo 4 inciso b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que su solicitud de inscripción fue presentada con varios meses de antelación respecto de la solicitud del registro que se pretende anular, cuya presentación se dio el **27 de octubre del 2006**. Pese a lo anterior, el nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, se inscribió bajo el Registro N° **170970**, el **1° de noviembre del 2007** en ese Registro, por cuanto cumplió con todos los requisitos establecidos por nuestra legislación para tales efectos, sin embargo se registró de forma posterior al registro objeto de nulidad que se inscribió el **10 de abril del 2007**, además de que con la prueba que consta en autos se



desprende que el titular de la marca **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, cuyo se registro se objeta, demuestra el uso de la marca a partir del 22 febrero del 2006, lo que hace por medio de una factura por servicios administrativo.

En cuanto a la prioridad registral el órgano a quo resolvió que el registrador que inscribió el registro No. 166965, correspondiente a la marca **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, debió dictar un auto de suspenso de la solicitud que originó el registro que aquí se objeta, hasta tanto se resolviera la oposición que sufrió el registro **170970** y no haber inscrito la marca que en este proceso nos ocupa, ya que ese accionar violentó el derecho de prioridad registral de la empresa promovente de esta acción.

En lo que respecta a la notoriedad alegada por la aquí recurrente, el Registro estableció en el presente asunto, que la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, alegó que la marca **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”** goza de fama y notoriedad, al haber difundido su marca **“RICA COSTA”** desde el año 2006 tanto en diarios de circulación nacional, como en revistas, brochures, papelería, facturas y artículos de afamadas revistas, sin embargo consideró que una vez analizado el expediente, no consta en el mismo la prueba que demuestre tal condición, de conformidad con los **artículos 6 bis Convenio de París y el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos**, por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad alegada por el apoderado de la empresa accionada, de la marca de servicios **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**, y que de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente por el apoderado de la empresa accionada, el mismo ofrece como prueba de la supuesta notoriedad copias certificadas de la publicidad y mención de la marca en un artículo en inglés sin traducir de la revista Panorama del 15 de febrero del 2007, papelería y una factura del 22 de febrero del 2006; así como copia certificada de la publicidad en periódicos nacionales y la revista Inmobilia.com, de los años 2006 y 2007, del Condominio Solaris, en donde se observa en algunos casos y de forma disminuida en las esquinas de los anuncios, la marca del desarrollador, considerándose que analizadas las



mismas, se determina que éstas no cumplen con los requisitos establecidos en el **artículo 45** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo las mismas insuficientes para poder demostrar la notoriedad de la marca de servicios **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”**.

Finalmente el Órgano a quo, con respecto al resto de prueba que de forma abundante se aportó al expediente, correspondiente al signo que utiliza el grupo económico (GRUPO RICA COSTA) al cual pertenece el titular cuyo registro se pretende anular (según lo indica su apoderado), indicó que dicho signo no es de interés dentro de este proceso, y tampoco se ajusta al uso que establece el artículo 40 párrafo segundo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que se eliminan elementos esenciales, como lo son las letras “RC” insertadas en el rombo de color azul.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO Y EL DERECHO DE PRELACIÓN. 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. Páginas 206 y 887).

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 en los artículos 4, 8 inciso d) y 64 de la misma Ley citada; ello, por cuanto el registro de una marca puede anularse, por existir un tercero con mejor derecho. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

"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:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*



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.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior”.

“Artículo 64.-Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

Del contenido de los citados artículos, se logra determinar, que lo que se protege es la existencia de un derecho exclusivo como consecuencia del uso de un nombre comercial; todo lo anterior, siempre y cuando la nulidad conforme al artículo 37 sea alegado dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción de la marca que se impugna, como se da en el caso que nos ocupa.

Bajo esa tesitura, se observa, que los artículos 2º, 8 inciso d), 64 y siguientes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en relación con el 24, incisos c), d) y e) del Reglamento de esa Ley, (Decreto Ejecutivo No.



30233-J, de 20 de febrero de 2002), establecen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no pudiendo generar confusión con relación a otros signos distintivos debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo éste último aspecto, el caso que ahora nos ocupa. Tal es la esencia del derecho exclusivo que un nombre comercial confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega y adquiere con su primer uso en el comercio, en relación con las marcas, nombres comerciales y otros signos distintivos, de otros productos, servicios, empresas o establecimientos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado en su artículo 24, contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflicto atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en conjunto. Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada o un nombre comercial registrado, en trámite de inscripción o usado primeramente en el comercio, consiste en impedir que terceros utilicen un signo distintivo similar para los productos, servicios, empresas o establecimientos iguales o parecidos a los registrados para su marca o nombre comercial, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión (*ius prohibendi*). No obstante, conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas, se tiene, tal y como lo prescribe la norma, que el derecho sobre una marca deriva no solamente de la inscripción de la misma, sino estriba también, en quién tiene mejor derecho sobre ella por el hecho de si su uso es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para productos, servicios, empresas u establecimientos iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de



un signo distintivo inscrito también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca o el nombre comercial por haber tenido un uso previo (primer uso en el comercio), dentro de los límites que la misma ley establece para alegar tal uso, conforme fue antes advertido.

QUINTO. SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO (MARCA Y NOMBRE COMERCIAL). Para el caso que nos ocupa, es importante traer a colación lo expresado por este Tribunal en el **Voto No. 132-2006 de las quince horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis**, cuando refiriéndose al tema relacionado con la adquisición de la propiedad de una marca, dispuso lo siguiente:

“(...) en doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se afirma, que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo... se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso... Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula... 2. Sistema Atributivo... aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris kozolchyk-Octavio Torrealba, Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad. Pese a que en los agravios formulados el señor Rolando Zamora Alfaro señala que “...los impugnantes Córdoba y Romero, no han tenido nunca ni tienen mejor derecho que yo: primero porque Córdoba abandonó el Trío desde antes de que yo inscribiese la marca y sin que hubiese nunca inscripción registral, y segundo porque Romero lo hizo desde hace cerca de 40 años a la fecha de la inscripción registral de mi parte... existe una máxima en titularidad de derecho que dice “Primero en tiempo primero en



*derecho”... Los gestionantes de la nulidad no demostraron nada a su favor... tampoco demostraron mejor derecho que el mío...” (ver folios 117 y 162), considera este Tribunal que el apelante no lleva razón en su apreciación, en lo concerniente al señor José Córdoba Bejarano, por cuanto de la documentación probatoria que consta en autos (ver folios 6 al 19, 21 al 24, 72 al 81), se evidencia que el señor Córdoba Bejarano había sido su titular previo al registro de la marca de servicio **TRÍO ALMA DE AMÉRICA**, a favor del señor Rolando Zamora Alfaro, resultando por tanto ser el primer usuario de la marca en mención, dado que dicho señor, conforme a las declaraciones juradas y acta de declaración de las nueve horas del quince de noviembre de dos mil cuatro (ver folios 21 al 24, y 72 al 81), usó la referida marca con anterioridad a la inscripción (...).”*

Dentro de este mismo orden de ideas, el Tribunal Registral Administrativo estableció en el **Voto No. 23-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho**, lo siguiente:

“(...) Básicamente existen dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, los que fueron desarrollados por este Tribunal mediante el Voto 347-2006 de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil seis; al respecto estos sistemas son: “a) Los sistemas que reconocen el uso de la marca, sin necesidad del registro de la misma; y b) los sistemas en los que el registro de marca juega un factor esencial en la protección de los derechos sobre la misma.

*Dentro de los sistemas en que el Registro de la marca es un factor fundamental tanto para el nacimiento del derecho como para su protección; encontramos a su vez dos sistemas básicos: a) **El declarativo**, donde el derecho marcario se adquiere con el uso, el cual es necesario demostrar de previo, como requisito indispensable para conceder el registro; y b) **El atributivo**, donde el uso previo de la marca no es un requisito para poder acceder a la publicidad registral.*

*En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante,*



el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Ejemplos de tal protección del uso los encontramos en el artículo 4, respecto del mejor derecho de prelación; y en el artículo 17, en cuanto a la oposición a una solicitud de inscripción con base en una marca no registrada; y por supuesto, la protección de la marca notoria en los supuestos de los artículos 44 y 45 de la misma Ley de Marcas. (...)”

Por otra parte y con base en lo anteriormente expuesto, podemos señalar que para la figura del nombre comercial y según lo establecido por el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al indicar:

“Artículo 64.-Adquisición del derecho sobre el nombre comercial. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.”

Se desprende de este artículo que la protección y el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, así de simple, sin más ni menos, teniendo claro, como resulta obvio, que dicho uso debe probarse fehacientemente, es decir debe quedar *“ese primer uso en el comercio”* debidamente comprobado en autos.

Esta protección también se encuentra tutelada en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial -suscrito por nuestro país- en el que se reconoce la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión, sin necesidad de depósito o de registro, que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, ya que:

“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”, de manera tal, que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y



efectivo respecto al establecimiento o la actividad económica que despliegue la empresa, por lo que es el uso lo que permite que se consolide como tal y se mantenga su derecho de exclusiva.

Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón al indicar que la empresa gestionante de la nulidad no tiene ningún derecho sobre el nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, Registro No. 170970, ya que de los propios autos se desprende el **derecho de prelación** que asiste al gestionante de la solicitud de nulidad planteada en cuanto a su nombre comercial inscrito, lo anterior en virtud de que su solicitud fue presentada primero sea en fecha 29 de noviembre de 2005, según consta en certificación adjunta a folios 188 y 189; mientras que la solicitud de la marca que se solicita sea anulada “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, Registro No. 166965, fue presentada en fecha 27 de octubre de 2006, según consta en certificación adjunta a folios 186 y 187; y asimismo se logró determinar en autos acorde con la prueba aportada que la marca en discusión ha sido usada por la empresa Rica Costa Inmobiliaria de Centroamérica Sociedad Anónima, a partir del 22 de febrero del 2006, por lo que no demostró haber utilizado la marca relacionada desde el año de 2005, sea en una fecha anterior a la presentación de la solicitud del nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, Registro No. 170970, siendo esa fecha el 29 de noviembre de 2005, tal y como lo afirma en su escrito de contestación de la nulidad interpuesta: “*Mi representada tiene operaciones en Costa Rica bajo ese nombre y utilizando las marcas inscritas previo al año 2005 y la prueba es contundente y concluyente sobre este hecho*”. De lo anterior se infiere que desde el punto de vista de los servicios que protege y distingue la marca “**RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)**”, Registro No. 166965, cuyo titular es la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA: “servicios de construcción, reparación, servicios de instalación, todo ello relacionado con inmuebles”**, resultan similares, relacionados y susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor, quienes se verían inducidos a error al momento de adquirir los servicios que brinda el establecimiento mercantil que protege y distingue desde el año 2005 la empresa **RICA COSTA**



PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA, con el nombre comercial “**RICA COSTA (DISEÑO)**”, el que fue presentado con anterioridad a la marca inscrita, y que protege y distingue “*un establecimiento comercial dedicado a ofrecer al público en general, a través de internet, mediante páginas web o a través de cuales quiera otros medios, a los propietarios o intermediarios, servicios de promoción de ventas de sus propiedades. Ubicado en San José*”, lo que generaría consecuentemente un riesgo de asociación entre los signos enfrentados y las empresas citadas sean **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA** y **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, de conformidad con los artículos 4 y 8 inciso d) de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, sea por el derecho de prelación del nombre comercial antes indicado, según todo lo expuesto supra.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que si analizamos los signos enfrentados surge un elemento que provoca confundibilidad, ya que son signos casi idénticos donde el factor tópico preponderante se constituye en los términos “**RICA COSTA**”, propiciándose como se indicara en líneas atrás, un riesgo de confusión tanto directa como indirecta en el consumidor medio, al pretenderse mantener inscrita una marca que protege y distingue servicios relacionados íntimamente con el giro comercial del nombre comercial que nos ocupa, que como se ha dicho goza de un derecho de prelación.

Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre ambos signos porque la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, dado que el signo registrado que se pretende anular, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, circunstancia que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan tanto la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, como la empresa **RICA COSTA PROPERTIES SOCIEDAD ANÓNIMA**. Esa asociación o relación entre los servicios y el giro comercial del establecimiento que protege y distingue el nombre comercial que nos ocupa causa un riesgo de confusión tanto directa como indirecta en el público consumidor.



Así, las cosas, este Tribunal considera que entre el signo presentado con anterioridad **“RICA COSTA (DISEÑO)”** pero inscrito posteriormente a la marca inscrita **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”** se presenta plena identidad en el ámbito denominativo, situación que elude todo estudio de similitud, ya que resulta perceptible a simple vista el error en que puede incurrir el consumidor de dicho servicio. Respecto de la confusión directa Jorge Otamendi señala que tal circunstancia se da *“...la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...”*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171).

Por esos motivos, le asiste razón al Registro al acoger la solicitud de nulidad incoada por la empresa solicitante de la nulidad, debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada en todos sus extremos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, doctrina y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal que la marca inscrita **“RC RICA COSTA INMOBILIARIA (DISEÑO)”** bajo el Registro No. 166965, en clase 37 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, no podría conservar su inscripción, conforme lo peticionado, ya que violentó y le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que existe un titular de un nombre comercial con mejor derecho.

Por lo señalado anteriormente, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del trece de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.



SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RICA COSTA INMOBILIARIA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con un minuto y cuarenta y ocho segundos del trece de agosto del dos mil nueve, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor

Nulidad de la marca registrada

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.90