



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0756-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “PETROTICA (DISEÑO)”**

**MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y  
CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 198156)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 304-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dos de abril de dos mil trece.***

**Recurso de apelación** presentado por la señora **Adriana Vargas Álvarez**, mayor, casada, ama de casa, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1074-538, en representación de las empresas **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A.** con cédula de persona jurídica número 3-101-528196, **TRANSPORTES PETROTICA, S.A.** con cédula de persona jurídica número 3-101-533259 y **CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-530837, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2011, **el Licenciado Jorge Guzmán Calzada**, mayor, casado, abogado, con cédula 1-729-432, vecino de Escazú, en representación de la empresa **COSFIN ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-450268, presentó solicitud de nulidad



contra el registro de la marca de servicios “**PETROTICA (Diseño)**”, con **Registro No. 198156** propiedad de las empresas **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, en virtud que su representada es titular del signo “**PETROTICA**”, con **Registro No. 192569**.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:01:13 horas del 21 de febrero de 2012, se dio traslado a las empresas titulares del registro cuya nulidad se promueve.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 18 de mayo de 2012, se apersonó la señora Adriana Vargas Álvarez en representación de las titulares **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, quien defiende su marca indicando que en el trámite de registro de la misma no hubo oposición por parte algún interesado.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil doce, dispuso acoger la solicitud de nulidad en contra del Registro No. 198156 únicamente para la Clase 39.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, la señora Adriana Vargas Álvarez, en las representaciones indicadas, planteó recurso de apelación, 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 Díaz Díaz, 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) agregando que los mismos se fundamentan a folios 66 y 145 del expediente. Asimismo, se agrega el siguiente: **3.-** Que el recurso de apelación fue presentado a las 15:53:10 horas del 09 de julio de 2012 (Ver folio 106).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal como hecho con tal carácter y de importancia dentro del presente asunto, el siguiente: **1-** Que no se demostró la extensión de su conocimiento por parte del sector pertinente, ni la notoriedad de la marca con Registro No. 198156, cuyos titulares son las empresas gestionantes, sean, Multiservicios Petrotica, S.A., Constructora Petrotica, S.A. y Transportes Petrotica, S.A.

**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 **COSFIN ENERGÍA S. A.**, en contra de la marca **“PETROTICA (DISEÑO)”** propiedad de las empresas **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, por cuanto, del cotejo marcario entre ambos signos se evidencia una similitud entre el giro comercial del signo del solicitante y la Clase 39 de la marca cuya nulidad se propone, lo que puede provocar confusión en el consumidor, violentando así lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de las **empresas titulares** de la marca objeto de esta acción de nulidad, señora **Adriana Vargas Alvarez**, defiende su registro indicando que dentro del trámite de su marca, una vez publicados los edictos respectivos, no hubo oposición alguna por parte de la empresa gestionante de la presente acción y por ello fue consolidado el derecho de su representada.

Agrega que el derecho de uso del nombre PETROTICA, le pertenecía a sus representadas desde el momento de inscripción de la primera sociedad en el Registro Mercantil, es decir desde el 10 de abril de 2008, fecha en que quedó inscrita Multiservicios Petrotica, S. A., por ello es la gestionante quien ha actuado contrario a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Marcas, en razón de lo cual, es a su representada a quien le asistía previamente *el derecho natural de utilizar el denominativo PETROTICA* y en debida forma el Registro de la Propiedad Industrial concedió el registro No. 198156. Dado lo anterior, continúa manifestando que, por el contrario, nos encontramos ante una indebida inscripción del Nombre Comercial de la solicitante COSFIN ENERGÍA, S.A. resultando entonces inadmisibles e improcedentes las resoluciones impugnadas.

Indica la recurrente que el Registro de la Propiedad Industrial, al realizar el cotejo de su marca y el nombre comercial de la solicitante, omite considerar que; a pesar que son fonéticamente similares, se encuentran registradas en distintas clases, aunado a ello, su representada actualmente no realiza la actividad de almacenar mercancías, ya que únicamente se dedican a la distribución y transporte, además, no posee un establecimiento rotulado con el distintivo “PETROTICA”, como sí ocurre con la gestionante.

Asimismo, afirma que existen marcadas diferencias a nivel gráfico, que impiden el riesgo de confusión entre los distintivos del negocio comercial de la solicitante con la marca y las sociedades que representa, por cuanto son signos mixtos y a pesar de la similitud fonética, hay colores, forma, letras y el resto de elementos que conforman sus diseños y por ello debe rechazarse la gestión de nulidad. Igualmente, debe tomarse en cuenta que los negocios que se realizan con cada uno de los signos en pugna, son muy distintos, por cuanto mis representadas se encuentra en la actividad de distribución y transporte de mercancías y no cuenta con un establecimiento rotulado con el distintivo “PETROTICA”, en tanto que la gestionante posee una



estación gasolinera identificada con ese nombre comercial, y por ello no es de recibo el alegato de que existe riesgo de confusión y asociación empresarial. Por todas estas razones, no puede alegarse que mis representadas estén realizando un aprovechamiento injusto de la notoriedad del nombre comercial de la gestionante, dado que ésta no fue debidamente demostrada. Por el contrario, debió reconocer el Registro de la Propiedad Industrial el derecho de uso natural que sobre el nombre en cuestión asiste a sus representadas, quienes lo utilizaron con anterioridad al registro del nombre comercial.

Aunado a todo lo anterior, alega que la resolución impugnada carece de una debida fundamentación, no existe un hilo conductor lógico que explique o fundamente las razones de hecho y de derecho que tuvo la Autoridad Registral para dictar este acto administrativo de declaratoria de nulidad de nuestra marca. En razón de dichos alegatos, solicita se anule la resolución que recurre y se rechace en todos sus extremos la solicitud de nulidad de su marca, asimismo, se analice el registro del Nombre Comercial de la empresa COSFIN ENERGIA, S.A. por constituir una inscripción contraria a las normas citadas.

Por otra parte, se presenta el **Licenciado Jorge Guzmán Calzada** en representación de la **empresa gestionante, COSFIN ENERGÍA S. A.**, manifestando que el recurso interpuesto por las empresas Multiservicios Petrotica S.A., Constructora Petrotica, S.A. y Transportes Petrotica, S. A. fue presentado en forma extemporánea, por cuanto en el impreso de recepción del escrito, se indica como hora y fecha las 08:23:46 horas del 10 de julio de 2012, dado lo cual no debió este Tribunal Registral Administrativo admitirlo. Afirma que si bien es cierto su representada no presentó oposición al registro de la marca en cuestión, el artículo 37 de la Ley de Marcas, prevé en forma expresa la posibilidad de anular marcas que han logrado su registro a pesar de transgredir lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de ese mismo cuerpo legal, tal como sucede en este caso, en que el signo cuya nulidad se propone afecta derechos de la empresa solicitante. Agrega el gestionante que las recurrentes no han demostrado el uso anterior de su marca PETROTICA en Clase 39, tampoco cuentan con un registro de esta como Nombre Comercial e incluso en sus agravios reconocen que no poseen un establecimiento rotulado con ese distintivo.



Por ello, no es posible afirmar que a las recurrentes les asiste un derecho de uso del mismo, que inicia desde el momento de inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad Multiservicios Petrotica, S. A. En razón de dichos alegatos solicita sea rechazado el recurso y se confirme lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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...*”. 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.

**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En el caso bajo estudio, encontramos que el titular de un signo marcario previamente inscrito y que está utilizando en el mercado, considera que otro signo registrado 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 pueden coexistir o si más bien el registro del segundo debe ser anulado porque nunca debió de haberse otorgado.

En primer término, una vez analizados los elementos probatorios aportados por el solicitante, concluyó la Autoridad Registral que; a pesar de quedar acreditado el uso efectivo del signo cuya titularidad ostenta, no se logró demostrar la extensión de su conocimiento por parte del sector pertinente y por ello resulta legalmente imposible para esa instancia reconocer la misma como notoria, conclusión que es avalada por este Tribunal.



Por otro lado, realizado el cotejo marcario correspondiente, advierte este Órgano Superior que la marca de servicios cuya nulidad se pide, es muy similar al nombre comercial del solicitante, siendo que los elementos de su diseño no aportan la distintividad necesaria para que pueda diferenciarla, ya que en su parte denominativa son iguales. También es evidente la identidad en el objeto de protección de los signos cotejados, por cuanto la marca de servicios cuestionada, en la clase 39, se refiere al transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, que se relaciona en forma directa con el establecimiento comercial protegido con el Registro No. 192569 del solicitante, cuyo giro comercial es precisamente la distribución, almacenaje y transporte de diversas materias y sustancias derivadas del petróleo.

Por lo expuesto en el párrafo que precede, no resulta de recibo el alegato de la parte apelante en el sentido que, al no presentarse oposición al registro de su marca la empresa solicitante aceptó que no se afectaban sus intereses, consolidándose su derecho, ya que tal como afirma la representación de Cosfin Energía S. A., el hecho que un signo marcario haya sido concedido, no implica que, de verificar la Autoridad Registral que su inscripción se hizo contrario a derecho, pueda decretarse su anulación, en aplicación de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas.

Dentro de sus alegatos, manifiesta el recurrente que a sus representadas les asiste un *derecho natural* a utilizar el denominativo PETROTICA porque la inscripción de dichas sociedades en el Registro Mercantil es anterior al registro del signo marcario de la solicitante y por ello es este último el que violenta el artículo 64 de la Ley de Marcas, el cual dispone que el derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere con su primer uso en el comercio. Respecto de dichos argumentos, observa este Tribunal que en sus agravios la representación de las apelantes; en forma incorrecta, mezcla normas muy diversas, relacionadas con derechos de diferente naturaleza, los cuales tienen un alcance y efectos muy distintos. Tal es el caso de este alegato, en donde la norma que cita se refiere a un derecho marcario, que da protección al nombre comercial de una empresa o un establecimiento que tiene un giro comercial determinado y no a



una razón social, mediante la cual se protege una persona jurídica. Debe recordar esa representación que la inscripción de actos o contratos en el Registro de Personas Jurídicas, a pesar que; en algunos casos, den origen a una empresa o sociedad, en modo alguno se extiende a la protección de signos marcarios, los cuales se inscriben en el Registro de la Propiedad Industrial y está regida por la disposiciones de toda la normativa marcaria nacional e internacional, dentro de ella el Convenio de París, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, por ende bajo el Principio de Legalidad es inadmisibles dicho argumento.

Por último, respecto del alegato del Licenciado Guzmán Calzada, representante de la empresa solicitante, de que el recurso de apelación fue presentado en forma extemporánea, consta a folio 106 que este fue presentado vía fax a las 15:53:10 horas del día 09 de julio de 2012, por lo que se estima que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido.

Así las cosas, se observa que la inscripción de la marca de servicios bajo el Registro No. 198156, afecta un derecho de terceros, constituido en el Nombre Comercial que fue inscrito en forma previa según Registro No. 192569. En razón de lo cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, presentado por las empresas **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, representadas por la señora **Adriana Vargas Álvarez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veintiséis de junio 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 las empresas **MULTISERVICIOS PETROTICA, S.A., TRANSPORTES PETROTICA, S.A. y CONSTRUCTORA PETROTICA, S.A.**, representadas por la señora **Adriana Vargas Álvarez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se anule el Registro No. **198156** de la marca de servicios “**PETROTICA (DISEÑO)**”, propiedad de las apelantes. 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*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.