



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1302-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca E-PACKAGE EXPRESS (diseño)

Carga Internacional Rex S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5032-2006)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 396-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de apelación presentado por el Empresario Álvaro Mauricio Alpizar Antillón, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y uno-setecientos cuarenta y tres, en su concepto de Presidente de la empresa Carga Internacional Rex S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y seis mil doscientos cuarenta y dos, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:19 horas del 19 de octubre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2007, el Licenciado Federico Rucavado Luque, cédula 1-0839-0188, representando a la empresa Carga Internacional Rex S.A., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud



de nulidad contra el registro de la marca
Mudanzas Mundiales S.A.

, registro N° 166698, de la empresa



SEGUNDO. Que la titular de la citada marca se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:18:19 horas del 19 de octubre de 2009, dispuso declarar sin lugar la solicitud de nulidad planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa Carga Internacional Rex S.A. planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, en fecha 28 de octubre de 2009.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la presente resolución los siguientes:

1- Que bajo el registro N° 166698 de 9 de marzo de 2007 y vigente hasta el 9 de marzo de 2017



se encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de Mudanzas Mundiales S.A., en clase 39 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de transporte de mercancías adquiridas en el extranjero, y de territorio nacional al extranjero, servicios de entrega de paquetes por medio de mensajería, servicios de custodia y entrega de paquetes en el local, servicios de transporte marítimo, courier a cualquier parte del mundo



(folios 94 a 96).

2- Que bajo el registro N° 156985 de 2 de marzo de 2006 y vigente hasta el 2 de marzo de 2016



se encuentra inscrita la marca de servicios , propiedad de Carga Internacional Rex S.A., en clase 39 de la nomenclatura internacional para distinguir todo tipo de servicios de transportación aérea, marítima y terrestre, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de productos. Documentos, paquetes y carga, así como la entrega inmediata de mensajería (courier) (folios 97 a 98).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para el

presente asunto, se tienen como no probados tanto la notoriedad de la marca ,

como la mala fe del titular de la marca



TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin

lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca



 que interpuso la empresa Carga Internacional Rex S.A., por considerar que entre los signos contrapuestos no existe similitud gráfica, fonética o ideológica que pueda provocar confusión en el consumidor medio.

El apelante por su parte, en el escrito de expresión de agravios, manifiesta que su marca se inscribió primero, que la marca goza de notoriedad, que el segundo registrante actuó de mala fe, y que la similitud entre los signos llevará al consumidor a confundirse.



Por su parte el titular de la marca inscrita defiende su registro indicando que a su trámite se le dio la debida publicidad, que el derecho a solicitar la cancelación está caduco, que no se demostró la notoriedad ni la mala fe, que los signos son distintos y que la marca que ahora se pretende anular se registró según procedimientos legalmente previstos.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. 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 tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final**).

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la 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. (...)* 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).

Así, en razón del interés general de protección al consumidor, cuyo derecho dimana desde el artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a recibir información adecuada y veraz, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL PRESENTE ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. Inicia este Tribunal indicando que se comparte el criterio vertido por el **a quo** en cuanto a la ausencia de la notoriedad alegada por la empresa solicitante de la nulidad. La categoría de notoria se asigna a una marca que es ampliamente reconocida por el público consumidor del producto o servicio de que se trate. De la prueba aportada tan sólo se puede desprender el hecho de que la marca tiene difusión en ámbitos digitales, pero no se puede colegir la amplitud del reconocimiento que de ella tienen los usuarios de los servicios que se distinguen, sean los de transporte, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de objetos y courier. En todo caso, la declaratoria de la notoriedad tiene la virtud de convertir a una marca no inscrita en Costa Rica en un derecho anterior oponible en nuestro país, pero en el presente asunto la marca que se alega tiene un derecho preferente, ya se encuentra inscrita, tal y como se indicó en el inciso 2 del considerando primero sobre hechos probados, por lo que, aunque no se declare la notoriedad, la marca es igualmente oponible.



Y tampoco se demuestra la mala fe del titular del segundo registro, el mero hecho de intentar registrar o registrar una marca similar a otra existente para productos o servicios iguales, similares o relacionados no es señal de mala fe, este es un hecho relativamente común dentro de las complejidades que se presentan en las relaciones de mercado, siendo que la mala fe consiste en realizar actos perjudiciales para los demás actores económicos y que no están sustentados en el ejercicio de las prácticas leales del comercio, nada de lo cual se demuestra. Más bien estamos frente a un caso en donde el titular de un derecho previo considera que una marca se registró en perjuicio de su mejor derecho, y 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, de acuerdo al marco de calificación registral que regía al momento de su trámite, éste nunca debió de haberse otorgado.

A dichos efectos, se presenta el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo cotejo:

Marca previamente inscrita	Marca inscrita posteriormente
	
Servicios	Servicios
Clase 39: de transportación aérea, marítima y terrestre, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de productos. Documentos, paquetes y carga, así como la entrega inmediata de mensajería (courier)	Clase 39: transporte de mercancías adquiridas en el extranjero, y de territorio nacional al extranjero, servicios de entrega de paquetes por medio de mensajería, servicios de custodia y entrega de paquetes en el local, servicios de transporte marítimo, courier a cualquier parte del mundo



El principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293.**

La identidad en los servicios implica que los signos han de ser muy diferentes entre sí para poder coexistir. Aunque la marca cuya nulidad se pide usa en su diseño colores distintos y tiene un dibujo de una caja con alas posicionada en la parte superior del elemento denominativo, el cual también tiene la palabra *express*, el elemento preponderante y que otorga la aptitud distintiva de la marca es la frase *e-package*, la cual presenta o conlleva a una identidad conceptual con la marca inscrita *e-paqs*. En inglés *pack* es sinónimo y abreviatura de *package* o paquete en idioma español. Aunque la marca inscrita no utiliza a dicha palabra como correctamente se escribe en idioma inglés, sino que introduce otras letras, *qs*, éstas no producen una situación fonética distinta, sino que producen más bien una sonoridad casi idéntica con la pronunciación de la palabra *pack*. El consumidor, al pronunciar la marca la identifica con *pack*, abreviación de “*package*”, lo que lo hace arribar al mismo concepto. Y si a esto añadimos el elemento común de ambas marcas, *e-*, ambas resultan similares, pues dicho elemento evoca el uso de medios electrónicos, cayendo la marca inscrita en la causal de impedimento de registro del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas. Habría confusión ideológica. Además el término *express* no le agrega aptitud distintiva, porque es de uso común dentro del sector de servicios de transporte, empaque, depósito, almacenaje, desalmacenaje y entrega de objetos y *courier* para denotar la característica de ser servicios que se prestan con una celeridad mayor a los brindados normalmente, y por ello no puede protegerse en exclusiva para un agente del mercado, artículo 28 de la Ley de Marcas. En este caso, si bien consideramos no estamos en presencia de un caso



determinado por la mala fe, si estamos frente a una situación en la cual se propiciaría una dilución de la marca previamente inscrita, y siendo el ataque por nulidad la defensa prevista para los titulares en un caso como el que está bajo estudio, ésta debe de declararse con lugar.

Y respecto a la defensa de caducidad que interpone la empresa titular de la marca inscrita y que ahora se anula, ésta no corresponde, ya que la nulidad de un registro puede solicitarse dentro de los cuatro años siguientes al otorgamiento del registro, artículo 37 párrafo tercero de la Ley de Marcas, y siendo que el registro que se pretende anular fue otorgado en fecha 9 de marzo de 2007, y la solicitud de nulidad fue planteada el 30 de agosto de 2007, tenemos que apenas habían transcurrido cinco meses y unos días, por lo que se encuentra dentro del plazo, y el hecho de que durante el trámite de registro de la marca que ahora se anula no se haya planteado oposición no obsta para que ahora se pueda pretender la nulidad del registro, ya que la Ley de Marcas prevé ambas formas de defensa para los titulares de derechos previos, sea la oposición durante el trámite de registro, o la anulación si el signo llegó efectivamente a registrarse.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución

recurrída, por lo que se anula el registro de la marca
Mudanzas Mundiales S.A.



, propiedad de la empresa

SÉTIMO. 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 con lugar el recurso de apelación planteado por el Empresario Álvaro Mauricio Alpizar Antillón en representación de la empresa Carga Internacional Rex S.A., y en consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, diecinueve segundos del diecinueve de octubre de dos mil nueve, por ende se anula el registro marcario N° 166698 de la

marca  en clase 39 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa Mudanzas Mundiales S.A. 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.