

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0072-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca “ANCORA”

VOX POPULI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-849, 2-91574)

Marcas y Otros Signos

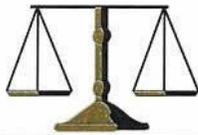
VOTO N° 513 -2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **Roberto Saad Meza**, mayor, casado, con cédula de identidad 8-082-700, en representación de la empresa **VOX POPULI S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-210422, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:26:23 horas del 9 de noviembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **licenciado Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-800-402 en representación de **LA NACIÓN S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-002648, solicitó la nulidad de la marca de fábrica **“ANCORA”**, inscrita el 14 de mayo de 2010 en clase 16 de la clasificación internacional a favor de **VOX POPULI S.A.**, con registro **200734** para proteger y distinguir: *“una publicación periódica, revistas, libros, periódicos, folletos y publicaciones impresas y digitales”*. La empresa gestionante aduce que desde fecha anterior a esa inscripción usa en el mercado esta marca para denominar un suplemento informativo cultural inserto en su diario **“LA NACIÓN”**.



SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 9:26:23 horas del 9 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la acción de nulidad propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto el señor **Saad Meza**, en la representación indicada, presentó recurso de apelación y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

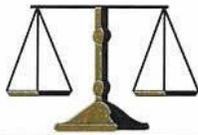
CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de esta resolución los siguientes:

1.- Que la empresa La Nación S. A. tuvo inscritas las marcas **ANCORA**, con registros N° **55892** y **55893** desde el 12 de julio de 1979 y hasta el 12 de julio de 2009 en que caducaron, ambas en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: *“una publicación periódica, periódicos, revistas, libros, folletos, semanarios gráficos y hojas impresas, litografías y toda clase de publicaciones impresas”* (folios 153 y 154)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de mayo de 2010 y vigente hasta el 14 de mayo de 2020 la marca **ANCORA** a favor de **Vox Populli, S. A.**, con registro N° **200734**, en clase 16 para proteger y distinguir: *“una publicación periódica, revistas, libros, periódicos, folletos y publicaciones impresas digitales”* (folio 150)

3.- Que el 31 de agosto de 2010 la empresa La Nación, S. A. presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“ANCORA”** en clase



16, bajo el expediente N° **2010-07828**, la cual fue rechazada de plano por ese Registro mediante resolución dictada el 1° de febrero de 2011 (folio 15 de Legajo de Apelación).

4.- Que el 15 de noviembre de 2013 este Tribunal confirmó lo resuelto por el Registro, denegando la inscripción de la marca de comercio “ANCORA” a favor de La Nación, S. A. (folio 15 de Legajo de Apelación).

5.- Que la marca “ANCORA” inscrita a favor de Vox Populi, S. A. tiene presencia en el mercado costarricense, en redes sociales, desde el 19 de febrero de 2013, (folios 118 y 24 a 27 del Legajo de Apelación)

6.- Que el suplemento ANCORA, ha sido publicado como parte del periódico LA NACION en su edición dominical de los años 1974, 1976, 1983, 1992, y del 2007 al 2014, (folios 28 a 109).

7.- Que el periódico La Nación otorga los premios ANCORA desde el año 1974 (folios 14 a 27 y 110 a 114).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no probados de interés en el presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL HECHO (d) QUE TUVO POR PROBADO LA AUTORIDAD REGISTRAL. Una vez analizado en forma íntegra el expediente venido en Alzada, observa este órgano que el Registro de la Propiedad Industrial tuvo como demostrado (hecho probado d) que en ese Registro se encuentra en trámite la solicitud de la marca ANCORA presentada por la empresa La Nación, S. A. bajo el expediente N° **2010-7828**. No obstante, consta a folio 152 vuelto del expediente (y el folio 15 del Legajo de Apelación) que dicha solicitud fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial y que esa decisión fue confirmada por este Tribunal Registral, la cual efectivamente fue resuelta mediante el **Voto No. 756-2013** de las 14:25 horas del 12 de junio de 2013, con lo cual se dio por terminado este procedimiento.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial admitió la solicitud de nulidad del signo inscrito a favor de Vox Populli, S. A. al considerar que contraviene los supuestos establecidos en el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas, porque la empresa solicitante demostró el uso anterior de este signo mediante una publicación periódica de una revista denominada ANCORA dentro del diario La Nación, durante los años 1974 al 2014, con lo cual puede ostentar un mejor derecho a obtener el derecho de exclusividad en razón de haber usado la marca con anterioridad. Asimismo, la empresa La Nación S.A. fue titular de dos signos iguales con registros 55892 y 55893, siendo que la marca cuya nulidad solicita fue inscrita en febrero del año 2010 y ello hace evidente un riesgo de confusión o de asociación en relación a los bienes que protege. No obstante, se declara sin lugar la solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca con igual denominativo que usó la empresa solicitante La Nación, S. A., al concluir que no fueron aportados los medios de prueba suficientes para ello.

Inconforme con lo resuelto, el apelante manifiesta que en la resolución se argumenta que La Nación, S. A. ha mantenido el uso de la marca según el artículo 40 de la Ley de Marcas. Con ello, el Registro aduce que la falta de renovación no es motivo para la pérdida del monopolio temporal del Estado, con lo que las marcas se convierten en monopolios a perpetuidad que no tienen que renovarse, tan solo usarse. No obstante, en el momento procesal oportuno esta empresa no presentó una solicitud ni invocó el derecho de prioridad.

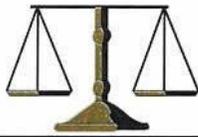
Agrega la parte recurrente que su marca ha sido usada en Costa Rica durante los tres años precedentes a la fecha en que se solicitó su cancelación. Adicionalmente, La Nación, S. A. no logró demostrar la notoriedad de su signo y al momento en que Vox Populli, S. A. presentó su solicitud de registro, la marca ANCORA estaba caduca y por ello se procedió a su inscripción, dado lo cual a la marca cuya nulidad se propone no le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas, toda vez que existe un uso constante de ésta desde su inscripción por parte de su representada. Afirma que la prioridad del titular de la marca inscrita es un derecho que no debe sucumbir ante la existencia del



olvido y de quien luego pretende tener un mejor derecho en razón de haber usado la marca con anterioridad sin acudir a los procedimientos. Con fundamento en estos agravios, la representación de la recurrente solicita sea revocada la resolución que apela.

Por su parte, también se apersona la representación de la empresa que solicita la nulidad de la marca, manifestando que como parte de los servicios de información que brinda La Nación S. A., en los años setentas -y como parte del periódico LA NACIÓN-, se creó el suplemento semanal de cultura denominado ANCORA, como una publicación enfocada a información cultural, particularmente de autores y artistas costarricenses. Agrega que, a pesar de que los registros marcarios 55892 y 55893 caducaron por falta de renovación, su uso ha continuado en los términos que establece el artículo 40 de la Ley de Marcas. Por lo anterior, su representada tiene un mejor derecho sobre este signo, toda vez que Vox Populi, S. A. inició el trámite de inscripción de su marca inmediatamente después del vencimiento del período de gracia de esos registros y para la misma clase y productos, a pesar de que La Nación S.A. seguía utilizándola, lo cual constituye un acto de apropiación ilegítima. Adicionalmente, afirma que la marca ANCORA de su representada es una marca notoria dada la extensión del conocimiento por el sector pertinente del público, su antigüedad y su uso constante, así como la producción y mercadeo del producto que distingue y por ello debe recibir la protección contemplada en el artículo 44 de la Ley de marcas. Como prueba de esta última afirmación ofrece las copias de publicaciones del suplemento ANCORA desde los años 1970 hasta la fecha. Con fundamento en estos agravios solicita que declare sin lugar la apelación y se proceda a anular la marca con registro 200734.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La esencia del derecho de exclusiva que una marca confiere a su titular y la protección que se despliega con su uso, en relación con las marcas de otros productos similares, es el hecho de no provocar confusión en el público consumidor, permitiéndole ejercer libremente su decisión de consumo.



De tal manera, conforme a lo dispuesto en el numeral **8 inciso c) de la Ley de Marcas** y otros Signos Distintivos, se tiene que **el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien tenga ese uso previo, la posibilidad de impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza el titular de una marca inscrita también lo ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haberla usado antes. Sobre este punto la doctrina ha revelado que:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004).

Tal como fue desarrollado por este Tribunal en el **Voto 347-2006** de las 9:00 horas del 30 de octubre de 2006, existen básicamente dos sistemas por medio de los cuales se protege el derecho de un interesado sobre una marca, según sea el procedimiento adoptado para el nacimiento de tales derechos, dichos sistemas son: **a)** los que reconocen el **uso** de la marca, sin necesidad del registro de la misma y **b)** aquellos en que el **registro** de la 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.

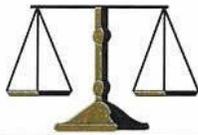
En Costa Rica, seguimos un sistema de protección de los derechos marcarios, partiendo de un **registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva**; no obstante, el uso previo de la marca está tutelado en diferentes niveles, dentro de los procedimientos regulados por la Ley de Marcas y otros Signos 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.

Sobre el tema 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...aquél 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)”.*

A mayor abundamiento al respecto el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, manifiesta que:

“... El uso anterior y la prioridad: No siempre la presentación de la solicitud otorga a su titular un derecho absoluto de prioridad, de la misma manera que la marca concedida no otorga un derecho indiscutible e inatacable.

Existen casos en los que una solicitud debe ceder ante marcas que han sido utilizadas



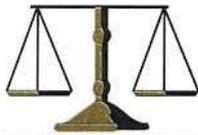
con anterioridad a dicha solicitud. Puede haber casos en que se ha usado una marca y que, sea por ignorancia o por una cierta negligencia, no se haya solicitado el registro. Estas situaciones no deben ser olvidadas, ya que significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir el aprovechamiento indebido de una clientela ajena. ...

Esta cuestión ya ha sido tratada por los tribunales. Así se ha sostenido que “el carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del Derecho sea para evitar prácticas desleales, sea para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.

Queda claro entonces que el derecho de prioridad es absoluto sólo con relación a otras solicitudes presentadas en idénticas condiciones. Pero puede ser quebrado en casos que bien pueden ser calificados de excepcionales. ...” (Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición ampliada y actualizada, 1999: pág. 142).

SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso que nos ocupa, La Nación, S. A. como empresa gestionante, señala que ha hecho uso de su signo marcario “**ANCORA**” desde los años setentas y hasta esta fecha, a pesar de que sus registros números 55892 y 55893 caducaron por falta de renovación.

En este sentido, constan en el expediente copias certificadas de la portada de la publicación del suplemento ANCORA, como parte de la edición dominical del periódico LA NACION de los años 1974, 1976, 1983, 1992, y del 2007 al 2014, así como la publicación del otorgamiento de los premios Áncora creados dentro de ese mismo periódico en el año 1973, con el propósito de apoyar y fortalecer el movimiento creador y artístico en el país (ver folio 111) y que premia a los diversos representantes de la cultura (intelectuales, científicos y artistas), dentro de otras en las ramas de: ciencia, danza, producción audiovisual, música,



artes plásticas, ensayo, teatro, literatura, (ver folios 111, 112 y 114), lo que evidencia la inversión en publicidad realizada por la empresa gestionante aún después de que caducaran sus registros en el año 2009.

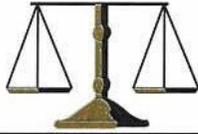
Por lo anterior, una vez analizados los autos que constan dentro del expediente, advierte este Tribunal que existe documentación probatoria idónea que demuestra ese uso en el mercado costarricense, con anterioridad al registro del signo cuya nulidad se pretende.

A mayor abundamiento, llama poderosamente la atención de este Órgano de Alzada, lo manifestado por el representante de la titular del signo cuya nulidad se propone, señor Roberto Saad Meza (visible a folio 118) en donde afirma, respecto de Vox Populi, S.A., que:

“...gozamos de la protección legal que nos otorga el uso, que en este caso se cumple (...) pues la marca tiene presencia en el mercado costarricense, de manera constante en redes sociales, desde el, 19 de febrero de 2013, cumpliendo así, de sobra, el mínimo de tres meses de uso establecido en la legislación...”

Esto es, admite que la marca “ANCORA” inscrita a favor de Vox Populi, S. A. fue inscrita en el año 2010, pero que tiene presencia en el mercado costarricense, en redes sociales, a partir de febrero de 2013. Manifestaciones que valoradas en conjunto con todo el elenco probatorio que consta en el expediente venido en Alzada, demuestran sin lugar a dudas que efectivamente La Nación S. A. ha utilizado su signo “**ANCORA**” mucho antes de la inscripción de la marca con igual denominativo que fue registrada el 14 de mayo de 2010 a favor de Vox Populli, S. A., siendo que el uso efectivo en el comercio costarricense de ésta última se inició hasta el año 2013, según afirma su representante.

Es por lo anterior que, aunque Vox Populli, S. A. inscribió su signo cuando ya estaban caducos los de la empresa gestionante, a esta última le asiste un mejor derecho sobre la misma, de conformidad con el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en virtud de **ese mejor derecho puede oponerse al uso de un signo igual o**



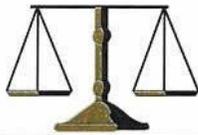
similar al suyo que pueda causar confusión, oposición que ejerce mediante la solicitud de nulidad que ha incoado en estas diligencias, con fundamento en el numeral 37 de la Ley de citas:

“Artículo 37° - Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...”

En ese sentido, los agravios del apelante no pueden ser acogidos por este Tribunal, por dos razones: **1)** Porque el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema Declarativo) y **2)** Porque la prioridad del titular de la marca inscrita cede ante la existencia de quien demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado la marca con anterioridad a la inscripción. Ello conlleva en primer lugar, a una protección al usuario original de una marca, aunque no la haya registrado o ésta haya caducado, como sucede en el caso de estudio, y en segundo término, una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica el producto o servicio que relaciona un signo que se esté usando, tal como afirmó este Órgano Colegiado en el Voto No 142-2014 dictado a las 14 horas del 11 de febrero de 2014.

Tomando en consideración lo expuesto, resulta claro que la marca cuya nulidad se solicita y la que tiene en uso la gestionante son iguales y se refieren a los mismos productos, lo cual promueve un riesgo de confusión directa en el consumidor.

Bajo esta tesitura, le queda claro a este Tribunal que una eventual coexistencia de ambas marcas puede causar confusión sobre su origen empresarial, además de la comprobación del



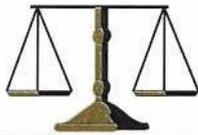
uso de una de ellas desde una fecha anterior a la inscripción de la otra y por ello se debe declarar la nulidad del registro número 200734 propiedad de la representada del señor Roberto Saad Meza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso c) del artículo 8 de esta misma Ley. Con relación a la solicitud de declaratoria de notoriedad de su signo por parte de la representación de La Nación, S. A., considera este Tribunal que en este procedimiento no ha sido aportada prueba suficiente que así lo demuestre, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Si bien la prueba aportada es suficiente para demostrar el uso anterior, ésta es omisa a efecto de un análisis de producción y mercadeo de los productos que el signo distingue. En razón de ello, dicha petición no resulta procedente en este caso.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Roberto Saad Meza**, en representación de la empresa **VOX POPULI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:26:23 horas del 9 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma declarando la nulidad de su marca “**ANCORA**”, inscrita con registro **200734**. A su vez, se deniega la declaratoria de notoriedad de ese signo a favor de la gestionante **LA NACION S.A.**

SÉTIMO. SOBRE EL 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, 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, jurisprudencia, citas normativas y doctrinarias referidas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Roberto Saad Meza**,



en representación de la empresa **VOX POPULI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:26:23 horas del 9 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma declarando la nulidad de su marca “**ANCORA**”, inscrita con registro **200734**. 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 que proceda al dictado de una resolución conforme a Derecho. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora