



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-1219-TRA-PI

Solicitud de nulidad de nombre comercial: “Movistar”

MOVISTAR S.A. y TELEFONICA S.A apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5478-2006 <172933<)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0919-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **LISBETH GARCIA HERNANDEZ**, número de pasaporte 0325041, en su calidad de representante de la empresa **MOVISTAR SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica tres - uno cero uno - cuatro cero uno cuatro seis ocho y el señor **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor de edad, casado, con cédula de identidad número 1-415-1184, Abogado, con oficina en Escazú, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **TELEFONICA S.A.**, domiciliada y organizada de conformidad con las leyes de España, con cédula jurídica costarricense tres- cero doce- seiscientos veinticinco mil trescientos treinta en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2012, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian mayor, divorciado, abogado,



vecino de Escazú, con cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de Apoderado de la empresa **TELEFONICA S.A.**, solicita la nulidad del registro del nombre comercial **MOVISTAR**, bajo el número 172933, cuyo titular es **MOVISTAR S.A.** por haberse inscrito en contravención del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Fundamenta su solicitud en el artículo 39 de la Ley de rito.

SEGUNDO. La empresa **MOVISTAR S.A.** por medio de su representante contesta la solicitud incoada en su contra y opone como defensa, la solicitud de cancelación de las marcas propiedad de **TELEFONICA S.A.**, por falta de uso de éstas.

TERCERO. Una vez analizado el caso, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta y cuatro minutos y veinticinco segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, acoge la solicitud de nulidad del nombre comercial **MOVISTAR** registro número 172933, propiedad de **MOVISTAR S.A.** Asimismo acoge parcialmente la defensa opuesta por la empresa **MOVISTAR S.A.**, y cancela por falta de uso las marcas **MUNDO MOVISTAR** inscritas bajo los registros 164452, 164455 y 164456.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, los representantes de las empresas **TELEFONICA S.A. Y MOVISTAR S.A.**, presentan recurso de apelación, el primero en defensa de las marcas **MUNTO MOVISTAR** canceladas y la segunda muestra su disconformidad por la cancelación del nombre comercial **MOVISTAR**, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala como hechos probados los consignados por el Registro de la Propiedad Industrial y agrega los siguientes:

1.- Que hasta el mes de mayo de 2011, se firmó el contrato de comercialización entre el Gobierno de Costa Rica y la empresa Telefónica S.A., para formalizar sus operaciones en el territorio nacional. (Recorte publicitario del viernes 13 de mayo de 2011, pág. 43 del periódico de circulación nacional AL DÍA. Legajo de Prueba tomo III, folio 82).

2.- Que hasta el mes de junio de 2011, se refrendó por parte de la Contraloría General de la República, el Contrato suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y Telefónica S.A de España y América Móvil para que estas empresas puedan comenzar a ofrecer sus servicios en el territorio nacional (Recorte publicitario del jueves 23 de junio de 2011, pág. 16 del periódico de circulación nacional del DIARIO LA EXTRA. Legajo de Prueba tomo III, folio 103).

3.- Que la empresa **TELEFONICA S.A.**, está usando la marca **MOVISTAR** y comercializando la misma en el mercado nacional (folios del 219 al 276 del Legajo de Prueba tomo III).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Se enlista como hecho de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

ÚNICO. Que la empresa **MOVISTAR S.A.** no logró demostrar ante esta Instancia, que el nombre comercial Movistar inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el número 172933, ejerciera un mejor derecho sobre las marcas Movistar inscritas a favor de **TELEFONICA S.A.**



CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la solicitud cancelación del nombre comercial **MOVISTAR**, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 172933 cuyo titular es la empresa **MOVISTAR S.A.**, pedida por la solicitante **TELEFONICA S.A.**, en ese mismo acto a su vez el Registro admite la excepción opuesta por la accionada de cancelación por falta de uso de los signos **MUNDO MOVISTAR**, inscritos bajo los registros números 164442, 164455 y 164456 a favor de **TELEFONICA S.A.** Ambas partes lesionadas en sus derechos, proceden a ejercer el recurso de apelación ante esta Instancia.

Por su parte la representante de la empresa **MOVISTAR S.A.**, expone como agravios ante este Tribunal lo siguiente: Que el Registro de la Propiedad Industrial no aplicó correctamente las disposiciones concernientes a las peticiones de cancelación por falta de uso y a las solicitudes de nulidad. Sí está de acuerdo en la cancelación por falta de uso de las tres marcas denominadas **MUNDO MOVISTAR**. Insiste en indicar que la empresa **TELEFONICA S.A.** no comprobó el uso efectivo dentro del territorio nacional de las marcas inscritas a su favor. Asimismo establece que la prueba documental presentada por la solicitante, concretamente en lo que se refiere a publicidad, está dirigida a otros consumidores de otros países y que es diferente a los servicios que protegen las marcas inscritas. Indica además que la publicidad presentada por esa empresa no contempla todos los productos protegidos por las marcas inscritas a su favor. Que la referencia a la temporalidad hecha por el Registro no es acertada. Que el Registro equivocadamente parte que el pedido de cancelación es del 17 de julio del 2012, de lo cual deriva consecuencias que no son de recibo. Manifiesta que las normas jurídicas, contrario al razonamiento registral, deben integrarse para llegar a una correcta interpretación. Que no es lo mismo solicitar se cancele la inscripción de un signo distintivo por falta de uso, que acudir en un procedimiento a solicitar la cancelación como excepción. Concluye que **TELEFONICA S.A.** no ha realizado ni gestionado un uso real y efectivo de las marcas inscritas a su favor. Que los actos de uso fueron realizados por otras entidades diferente a esta empresa y manifiesta expresamente, que las marcas que la resolución apelada mantiene están a nombre de otras



entidades. Reitera que la empresa que representa sí ha hecho un uso real y genuino de su nombre comercial.

Respecto a los agravios expuestos por el representante de **TELEFONICA S.A.** se centran en aducir, que las tres marcas que le fueron canceladas por falta de uso a su representada, corresponde a una incorrecta valoración por parte del Registro de la Propiedad Industrial, ya que se debió aplicar el artículo 5-C-2 del Convenio de París. Indica que conforme a esta norma los signos se pueden usar en forma diferente al nombre registrado, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca. Que en el caso concreto se aprecia que las diferencias entre las marcas **MOVISTAR, TELEFONICA MOVISTAR Y MUNDO MOVISTAR**, son mínimas, pues se limitan a aspectos secundarios, consistentes en la sustracción del término “MUNDO”, por lo que si el uso de las dos primeras marcas indicadas fue acreditado, también lo fue la de **MUNDO MOVISTAR**.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo a los agravios expuestos por las partes apelantes, tres son los aspectos que se deben de analizar en este proceso. 1) determinar si efectivamente el nombre comercial **MOVISTAR** cuyo titular es la empresa **MOVISTAR S.A.**, se inscribió en contravención del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 2) Comprobar con la prueba constante en el expediente, que las marcas cuyo titular es **TELEFONICA S.A.**, se estén usando en el territorio nacional, dentro del plazo estipulado por el artículo 39 de la Ley de rito y que ese uso sea de todos los productos que en cada marca se protegen y 3) Que el término “**MUNDO**” corresponda a un vocablo secundario.

Para desarrollar el primer aspecto indicado, corresponde por parte de este Tribunal, realizar el cotejo entre el nombre comercial inscrito a favor de la empresa **Movistar S.A.**, con los inscritos a nombre de la empresa **Telefónica S.A.**, con el fin de establecer si éstos son similares o idénticos, que den como resultado una violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y



Otros Signos Distintivos y correlativamente la aplicación del artículo 37 de ese mismo cuerpo normativo.

En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a favor de la empresa **MOVISTAR S.A.** el nombre comercial **MOVISTAR** registro número 172933, con fecha 4 de febrero de 2008, para distinguir un establecimiento dedicado a las tiendas comerciales, accesorios, asistencia técnica, reparación y venta de telefonía.

A nombre de la empresa **TELEFONICA S.A.** se encuentran inscritas en el mismo Registro las marcas de servicio **MOVISTAR:**

- 1- Bajo el registro número 86685, inscrita el 19 de abril de 1994 en clase 38, para proteger servicios de telefonía celular móvil.
- 2- Bajo el registro número 135780, inscrita el 12 de noviembre de 2002 en clase 35, para proteger servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, importación y exportación, servicios de venta al detalle en comercios, servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas.

Asimismo las marcas de servicio **TELEFONICA MOVISTAR (DISEÑO)**, cuyo titular es **TELEFONICA S.A.**

- 1- Bajo el registro número 159669, inscrita el 12 de junio de 2006 en clase 35, para proteger servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de estudio de mercado, servicios de exportación, servicios de consultas profesionales en materia de negocios, servicios de contabilidad, servicios de contestación telefónica para abonados ausentes, servicios de transcripción de comunicaciones, servicios de recopilación y sistematización de datos de información en bases de datos informáticas, servicios de información estadística, servicios de informes



comerciales y de negocios, servicios de peritaje en materia de negocios, servicio de sondeo de opinión, servicios de publicidad, servicios de venta al por menor en comercios, servicios de venta al detalle de productos a través de redes mundiales de informática.

- 2- Bajo el registro número 159355, inscrita el 5 de junio de 2006 en clase 38, para proteger servicios de telecomunicaciones, servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, servicios de comunicaciones a través de redes informáticas y telemáticas mundiales, servicios telefónicos.

Marcas de fábrica **MOVISTAR**, titular **TELEFONICA S.A.**

- 1- Bajo el registro número 86681 inscrita el 19 de abril de 1994 en clase 9, para proteger aparatos, partes y accesorios de telefonía celular móvil.
- 2- Bajo el registro número 135777 inscrita el 12 de noviembre de 2002 en clase 9, para proteger, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

Marcas de fábrica **TELEFONICA MOVISTAR (DISEÑO)**, titular **TELEFONICA S.A.**

- 1- Bajo el Registro 159501 inscrita el 9 de junio de 2006 en clase 9, para proteger aparatos e instrumentos científicos telefónicos, aparatos e instrumentos cinematográficos telefónicos, aparatos e instrumentos ópticos telefónicos, aparatos e instrumentos de control (inspección) telefónicos, aparatos e instrumentos de socorro (salvamento)



telefónicos, aparatos e instrumentos de enseñanza telefónicos, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes para uso telefónico, soportes de registros magnéticos para el uso en telefonía, discos acústicos y ópticos para uso de telefonía, mecanismos para aparatos de previo pago para uso telefónico, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores para uso en la telefonía, pantallas (de ordenador y televisión) para uso en telefonía, teclados para teléfonos, aparatos de telefonía, transmisores y receptores de imagen y sonido, cabinas telefonía, cabinas telefónicas, centrales telefónicas, teléfonos, repetidores telefónicos, contestadores telefónicos automáticos, extintores.

- 2- Bajo el registro número 159838 inscrita el 21 de junio de 2006 en clase 9, para proteger aparatos e instrumentos y medios para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos discos acústicos y ópticos, distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenadores grabados y registrados, periféricos de ordenador, soporte de datos informáticos, cd-rom, aparatos e instrumentos de telecomunicaciones, telegrafía y telefonía, transmisores y receptores de imagen y sonido, centrales telefónicas, teléfonos, repetidores telefónicos, contestadores automáticos, publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente).

Marcas de fábrica **MUNDO MOVISTAR**, titular **TELEFONICA S.A.**

1. Bajo el registro número 164452 inscrita el 04 de diciembre de 2006 en clase 09, para proteger aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro transmisión reproducción de sonido o imagines, soportes de registros magnéticos discos acústicos, distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.



2. Bajo el registro número 164455 inscrita el 04 de diciembre de 2006 en clase 35, para proteger servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, importación y exportación, servicios de venta al detalle en comercios, servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas.
3. Bajo el registro número 164456 inscrita el 04 de diciembre de 2006 en clase 35, para proteger servicios de telecomunicaciones, incluyendo aquellos prestados a través de cualquier tipo de red de telefonía móvil y/o celular, servicios consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido, servicios prestados por proveedores de internet y/o cualquier otra red de bases de datos.

Visto los signos cotejados, que se encuentran visibles de folios 328 al 351 efectivamente tal como lo indicó el Registro, el nombre comercial inscrito **Movistar**, cuyo titular corresponde a Movistar S.A (v.f 173 y 174), es igual a los registrados a favor de la empresa Telefónica S.A., con algunas diferencias que se visualizan entre las denominaciones analizadas, por lo que determina este Tribunal, que la expresión **MOVISTAR** no solo corresponde al término preponderante, sino que además está reflejado en todos y cada uno de los signos inscritos.

Bajo ese entendimiento y observando las fechas de inscripción de cada uno de los signos registrados, este Tribunal arriba a la conclusión de que el nombre comercial **MOVISTAR** propiedad de la empresa Movistar S.A., no debió inscribirse en virtud de que existían en la publicidad registral, marcas que contenían la misma denominación Movistar. Se debe de tomar en cuenta que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es imperativo para la Administración Registral proteger la marca inscrita, porque el titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada, goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando ello de lugar a confundir al público consumidor.



En el caso que se analiza, indiscutiblemente los signos contienen la misma denominación y protegen productos idénticos y relacionados. Pareciera por ello, que la empresa Telefónica S.A. goza del derecho de prioridad y que el nombre comercial de la empresa Movistar S.A., se inscribió en contravención del artículo 8 inciso a) que estipula la negación de la inscripción cuando: *“(...) el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”*

Pero, conforme a los alegatos de ambas empresas y como se ha desarrollado este proceso, en donde inicialmente lo que se pidió por parte de la empresa Telefónica S.A. fue la nulidad del nombre comercial Movistar propiedad de Movistar S.A., para posteriormente ésta última invocar como defensa la cancelación de las marcas Movistar propiedad de la actora por falta de uso, es indiscutible que ello nos lleva a determinar, ¿Cuál de las dos sociedades tiene derecho preferente en la inscripción de sus signos?

Para contestar la pregunta indicada, se debe aplicar los principios de **prelación y uso anterior** establecidos en el artículo 4 inciso a) y 8 inciso c), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Respecto al primero, establece en lo que interesa 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.”



Por su parte, el artículo 8 señala en lo que interesa:

“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 caso, entre otros:

c.- Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

En este mismo sentido es de mérito, traer a colación lo que al respecto el autor Jorge Otamendi, en su obra **Derecho de Marcas**, nos refiere respecto al tema, y que en lo de interés manifiesta lo siguiente:

“(…) 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 la 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. (...)” (Otamendi, 1999: pág. 142)

Por otra parte, este Tribunal mediante el Voto N° 132-2006 dictado a las quince horas treinta minutos del nueve de junio de dos mil seis, indicó en su considerando quinto a efectos de explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de Marcas:



“...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...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). 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.” (itálicas del original).

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o constitutivo.

En el presente asunto, ambas empresas apelantes, Movistar S.A. y Telefónica S.A., pretenden hacer valer a su favor, una prelación basada en el uso anterior, según se regula en el inciso a) del artículo 4 antes mencionado. Ya en casos similares al ahora bajo estudio, este Tribunal, por Votos N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once, determinó claramente que el uso que se alega debe demostrarse como realizado en Costa Rica; en este orden de ideas la Ley de Marcas alemana de 1936, en su Exposición de Motivos, señaló:

“(...) es evidente que, de acuerdo al principio de territorialidad que rige el Derecho de Marcas, sólo el uso en el territorio donde se aplique la ley puede ser considerado



como uso (...)” citado por **Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, Heliasta, Buenos Aires, 3^{era} edición, 2008, pág. 315.**

Entonces, si bien en lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas no se dispone directamente el hecho de que el uso haya de serlo en Costa Rica, este imperativo se deriva de la aplicación de los principios que rigen al derecho de marcas, como lo es el de territorialidad, y además, en la integración de las normas que rigen al sistema marcario, como bien lo apunta el apelante de la empresa MOVISTAR S.A, puesto que el artículo 39 de la Ley Rito en su párrafo primero, indica claramente que el uso que ha de darse para el mantenimiento del derecho otorgado debe serlo en nuestro país, lo cual clarifica la interpretación acerca de la territorialidad del uso que se alega para obtener la prelación sobre el registro de una marca. Al efecto la doctrina ha dispuesto:

“La ley, como vimos, exige la comercialización del producto en nuestro país. Esto descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Es el caso de publicidad en revistas editadas en el extranjero que luego son vendidas aquí, o el de la publicidad que se efectúa en programas televisados en el exterior. Si el producto no está en el mercado, no hay uso marcario.” **Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 4ta edición, 2002, pág. 210.**

Lo anterior nos lleva al segundo punto que inicialmente se planteó: comprobar con la prueba constante en el expediente, que las marcas cuyo titular es TELEFONICA S.A., se estén usando en el territorio nacional, dentro del plazo estipulado por el artículo 39 de la Ley de rito y que ese uso sea de todos los productos que en cada marca se protegen.



En este sentido, como se desprende de los autos, ambas empresas aportaron al expediente prueba suficiente para determinar que efectivamente el signo movistar está siendo comercializado en Costa Rica. Ahora bien, respecto a la prueba aportada por la empresa Movistar S.A., este Tribunal no discute la misma, porque ésta determina el uso del nombre dentro del territorio costarricense. Sin embargo esta afirmación no es relevante, porque aunque esta empresa compruebe el uso de la marca, es evidente que la inscripción del nombre comercial fue en fecha posterior a las marcas inscritas por la empresa Telefónica S.A y en caso que se logre demostrar que esta última usó y usa sus marcas tal como lo disponen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas, procedería aunque usando el signo dentro del territorio nacional, la nulidad del nombre comercial MOVISTAR, tal y como de esa misma manera fue señalado por el Registro.

Por lo anterior, este Tribunal se va a centrar en el análisis de la prueba presentada por la empresa Telefónica S.A., y que se considere pertinente para resolver el caso que se presenta, sin menoscabo de la analizada por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se apeló. Conforme a ello, este Órgano de alzada enlista como prueba relevante la consignada en los hechos probados de esta resolución entre ellos:

1.- Recorte publicitario del viernes 13 de mayo de 2011, pág. 43 del periódico de circulación nacional AL DÍA, respecto a la firma del contrato de comercialización entre el Gobierno de Costa Rica y la empresa Telefónica S.A., para formalizar sus operaciones en el territorio nacional.

2.- Recorte publicitario del jueves 23 de junio de 2011, pág. 16 del periódico de circulación nacional del DIARIO LA EXTRA, sobre el Refrendo de Contrato dado por la Contraloría General de la República entre Telefónica S.A. de España y América Móvil, para que estas empresas puedan comenzar a ofrecer sus servicios en el territorio nacional.



Así las cosas, cabe advertir que de la prueba analizada por el Registro de la Propiedad Industrial que consta en el expediente y que fue indicada en la resolución que se apela, como la indicada supra, se observa que la empresa **TELEFONICA S.A.**, realizó un gran despliegue de publicidad tanto a nivel nacional como internacional, promocionando la introducción de la marca **MOVISTAR.**, sobre todo en los países centroamericanos.

Dentro de estos anuncios publicitarios se encuentran los externados en medios escritos de circulación nacional, como son: La Prensa libre, La República, La Nación, Diario Extra, La Teja, Al Día, El Financiero. Algunas revistas, entre ellas: Revista Estilo Ejecutivo, Revista Dinámica, Revista IT NOW, mediante las cuales **TELEFONICA S.A.**, da a conocer su actividad mercantil. Información que data a partir de enero de 2011 al año 2012, mediante el cual **TELEFONICA S.A.**, acredita el mercadeo que ha venido realizando con su marca **MOVISTAR**, sea, con anterioridad a la inscripción del nombre comercial **MOVISTAR**.

Esta prueba es considerada idónea, para determinar que aún y cuando la marca **MOVISTAR** de **TELEFONICA S.A.** está inscrita, también está siendo puesta en el comercio a nivel nacional a efecto de lograr su conocimiento por parte del consumidor, máxime que como todos sabemos, la apertura comercial en telecomunicaciones prácticamente ha sido de reciente data y las compañías extranjeras, han tenido que hacer gran publicidad para que el usuario costarricense las tome en cuenta para adquirir los servicios que brindan.

Respecto al uso de la marca y previo a entrar directamente al análisis de este presupuesto, respecto a las marcas cuyo titular es **TELEFONICA S.A.**, es necesario, máxime que esa empresa tiene inscritas marcas en Costa Rica con la denominación cuestionada desde el año 1994 y a efecto de establecer la aplicación de la normativa sobre el tema del uso, el transitorio II de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica:



“Registros en vigencia. Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se registrarán por las disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta fecha.”

De lo anterior se colige, que el plazo para presentar la solicitud de cancelación por falta de uso de una marca, no podía hacerse hasta que transcurrieran cinco años contados a partir de la promulgación de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esta Ley se publicó en el diario oficial La Gaceta el 1 de febrero del año 2000. Sin embargo, hasta el 9 de mayo de ese mismo año, fecha en la que se hizo el depósito del Convenio Centroamericano para la Propiedad Industrial, normativa que se aplicaba en ese entonces para la materia de marcas, comenzó a regir esta ley. Por lo que, bajo esa perspectiva no es sino cinco años después, sea para mayo de 2005 que correspondería la posibilidad de que los interesados pudiesen presentar la cancelación por falta de uso de una marca.

Ahora bien en el caso concreto, transcurrido ese plazo, sobre todo para las marcas inscritas **MOVISTAR** a favor de **TELEFONICA S.A.** en el año 1994, se debe cuantificar otra línea de tiempo. El citado artículo 39 establece en lo que interesa que, *“(...) el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. (...)”*

En el caso que nos ocupa, la fecha de inicio de la acción de cancelación es la indicada en el escrito mediante el cual, la representante de la empresa **MOVISTAR S.A.**, presenta esa acción como defensa el 26 de junio de 2012. Entonces, de acuerdo a lo expuesto, los cinco años precedentes en esa línea de tiempo, refieren al año 2007, fecha que es congruente para las marcas inscritas en el año 1994. En ese entendido, el representante de **TELEFONICA S.A.**, debió presentar prueba idónea en donde se establezca que dicha empresa ejerció actos que



conlleven al uso de la marca **MOVISTAR**, tomando en consideración esa línea de tiempo y lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley de cita sea, *“la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan.”*

Por la naturaleza de los servicios que protege las marcas **MOVISTAR** propiedad de **TELEFONICA S.A**, que son precisamente relacionados con las telecomunicaciones, es bien sabido por la sociedad costarricense que el monopolio de esa actividad se rompió a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, momento en que iniciaron las diferentes negociaciones entre el Estado y las telefónicas internacionales, y no es sino hasta el año 2011, según se puede observar de la prueba visible en el legajo de prueba tomo III, folio 82, con la firma del contrato de comercialización entre el Gobierno de Costa Rica y la empresa **TELEFONICA S.A.**, que fue refrendado por la Contraloría General de la República en junio de ese mismo año, en que se formaliza sus operaciones en el territorio nacional.

A partir de este momento, como puede verificarse de la información publicitaria presentada y que consta a folios del 219 en adelante del legajo de prueba indicado, *“que las telefónicas Claro y Movistar están en línea de salida, están listas para operar, ya tienen su numeración, Movistar dará entrada para partido Costa Rica – España, Movistar y Claro acicalan sus locales antes de abrir puertas, Movistar saldrá este lunes al mercado, Movistar más popular en Facebook, Movistar y Claro prometen iPhone 4S para mercado local, Movistar arranca con llamadas a 20 colones el minuto, Movistar arrancó operaciones hoy.* Por lo que es indiscutible pensar que la marca **MOVISTAR** se encuentra en uso.

De lo anterior se desprende que el uso real y efectivo o la puesta en el comercio de los servicios que protege la marca **MOVISTAR**, son a partir de esa autorización, por lo que **TELEFONICA S.A.**, antes de ese hecho, tenía un motivo justificado de su falta de uso que fue independiente de su voluntad. Razón por la que en este caso, es aplicable el artículo 41 de la citada Ley de Marcas, que al efecto dice:



“(….) No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a motivos justificados.

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca.”

Por las razones expuestas, concluye este Tribunal en cuanto al punto que se desarrolla, que efectivamente la empresa **TELEFONICA S.A.** comprobó en forma idónea que las marcas se están usando en el territorio nacional y que fueron puestas en el tráfico comercial, dentro del plazo estipulado por el artículo 39 en concordancia con el 41, ambos de la Ley de rito.

Ahora bien, hay que determinar por parte de este Tribunal si los servicios que protegen las marcas **MOVISTAR** inscritas a favor de **TELEFONICA S.A.**, se están usando en el comercio en su totalidad, lo cual corresponde a uno de los agravios externados por la empresa **MOVISTAR S:A.**

Bajo ese entendimiento, el Tribunal determinó que cada uno de los servicios protegidos por las diferentes marcas inscritas a favor de esa empresa, corresponden a las actividades propias que puede desarrollar una compañía dedicada a telecomunicaciones. En este sentido, se sabe que el servicio principal que debe brindar **TELEFONICA S.A.** al mercado nacional es el de teléfono, pero aparejado a ello existen otros tan diversos, pero que se encuentran relacionados con el tema de las telecomunicaciones y que esta Autoridad, no podría cancelar en virtud de que se consideran propios de ese mundo de la comunicación. Además visto el agravio de la empresa **MOVISTAR S.A.** en ese sentido, la misma no delimita exactamente cuáles son esos servicios que no está usando en el mercado la titular de las marcas **MOVISTAR..** Ello dificulta aún más a



esta Instancia poder determinarlas de oficio, máxime que como se indicó, pareciera que los servicios que se protegen en cada uno de los registros de las diferentes marcas **MOVISTAS** inscritas, son parte de las telecomunicaciones y del negocio comercial que ello implica.

Hasta aquí este Tribunal rechaza en su totalidad los agravios expuestos por la empresa **MOVISTAR S.A.**, ya que se considera que el Registro sí aplicó correctamente las disposiciones concernientes a las peticiones de cancelación por falta de uso y a la solicitud de nulidad. Además como se observa de cada una de las certificaciones que constan en el expediente, todas las marcas **MOVISTAR**, bajo los diferentes diseños y clases inscritas, están a nombre de **TELEFONICA S.A.**, como único titular inscrito.

Así las cosas, es claro que quedó debidamente plasmado que la empresa **TELEFONICA S.A.**, comprobó el uso de la marca antes de la fecha de solicitud de cancelación por falta de uso, pedida por la empresa **MOVISTAR S.A.** y que su uso es real y efectivo, a partir de la autorización expedida por el Estado costarricense, para que la empresa internacional comenzara con las operaciones en el territorio nacional.

El Tribunal, a diferencia de lo indicado por la apelante **MOVISTAR S.A.** en su escrito de agravios, concluye con vista de toda la prueba analizada que **TELEFONICA S.A.** realizó directamente todas las gestiones preparatorias, para poner en funcionamiento la red telefónica a la que fue autorizada por el gobierno de Costa Rica, para brindar los servicios de telecomunicaciones en este país. Conforme a todo lo expuesto, se rechazan en su totalidad los agravios manifestados por la compañía **MOVISTAR S.A.**

Como último punto a desarrollar de acuerdo a la división de temas realizado por esta Autoridad, nos avocaremos al punto tres, concretamente para determinar si el término “**MUNDO**” corresponde a un vocablo secundario.



Recordemos que la protección de la materia de propiedad intelectual, surge a partir de convenios internacionales suscritos entre los países contratantes y una vez firmados, los Estados se comprometen a promulgar la legislación que corresponda, tomando como fundamento mínimo las normas establecidas en esos convenios. Bajo este entendimiento en Costa Rica, a partir del 24 de mayo de 1995, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, dentro del cual el artículo 5 de este instrumento internacional dice en lo que interesa lo siguiente:

“Artículo 5: C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios (...),

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca. (...)”

Asimismo la norma nacional y que consta en la Ley de Marcas y otros Distintivos, artículo 40, respecto a este punto indica:

“(...) Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere. (...).”

Conforme a ese marco legal y al cuadro fáctico que se ha venido desarrollando, el término **MOVISTAR** en las marcas inscritas corresponde al elemento preponderante, sea, al factor tópico que el usuario va a recordar y con el cual va a identificar los servicios que le presta la



titular de esa marca. De esta forma el vocablo “**MUNDO**” no viene a imprimir una diferencia sustancial, que al usuario le vaya a causar alguna confusión o alteración de las marcas que ya conoce con la denominación MOVISTAR. El consumidor medio lo que pensará de la expresión MUNDO, es que el titular de MOVISTAR le agregó ese término como un adicional, pero de modo alguno altera la marca que ya conoce y que probablemente usa, como es MOVISTAR.

Para este Tribunal el término **MUNDO** corresponde a un elemento secundario, que no es esencial y que no altera la identidad de la marca. Por esta razón considera que no existe motivo para cancelar la inscripción de las marcas bajo los registros números 164452, 164455 y 164456 propiedad de Telefónica S.A. Bajo ese concepto el Tribunal revoca parcialmente la decisión tomada por el Registro de la Propiedad Industrial en ese sentido y acoge el agravio expuesto por la empresa TELEFONICA S.A.

Ahora bien, con el fin de que esta resolución abarque todos los puntos necesarios para determinar si la decisión de anular el nombre comercial **MOVISTAR** es la correcta, no solo se debió de analizar todos los puntos expuestos, en donde pareciera que quedó claro que este nombre comercial se inscribió en contravención del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas citada. Al tener por acreditado este aspecto y además que la titular TELEFONICA S.A, usó y usa la marca MOVISTAR, es necesario ahora determinar si por el principio de especialidad se pudiese salvar de la anulación ese nombre comercial.

De acuerdo al artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se extrae que *“pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, lo anterior en concordancia con el numeral 17 de dicho cuerpo normativo que expresa lo siguiente: “Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.”*



Sin embargo analizados tanto la actividad comercial protegida por el establecimiento del nombre comercial **MOVISTAR** bajo registro número 172933, propiedad de la empresa MOVISTAR S.A, y los protegidos por las marcas cuyo titular es TELEFONICA S.A., se determina que éstos están en una situación de igualdad y todos relacionados con el servicio de telefonía y en general de telecomunicación. Por ello este Tribunal, arriba a la conclusión que al encontrarse los servicios que se brinda en giros comerciales iguales y relacionados, los signos no pueden coexistir registralmente. El permitir esta situación produciría un riesgo de confusión y asociación para el consumidor, además del perjuicio económico y empresarial que se le produciría a la compañía TELEFONICA S.A., aspectos que son precisamente lo que trata de evitar la legislación marcaria, por lo que en este sentido se rechaza el extremo debatido.

Por todas las consideraciones expuestas este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Lisbeth García Hernández representante de la empresa MOVISTAR S.A. Asimismo se declara con lugar la apelación presentada por el señor Harry Zurcher Blen apoderado de la empresa TELEFONICA S.A., ambos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y cuatro minutos con veinticinco segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente en cuanto a la nulidad de las marcas bajo registros números 164452, 164455 y 164456 propiedad de Telefónica S.A, y se confirma en todo lo demás.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por la señora Lisbeth García Hernández, representante de la empresa MOVISTAR S.A, y declarar CON LUGAR la apelación presentada por el señor Harry Zurcher Blen apoderado de la empresa TELEFONICA S.A., ambos en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cincuenta y cuatro minutos con veinticinco segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, la cual se revoca parcialmente en cuanto a la nulidad de las marcas bajo registros números 164452, 164455 y 164456 propiedad de Telefónica S.A, para que el Registro proceda a mantener su inscripción. En lo demás se mantiene incólume dicha resolución. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial a anular el nombre comercial MOVISTAR inscrito bajo el número 172933, propiedad de la empresa MOVISTAR 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.** —

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora