



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0382-TRA-PI

Solicitud de registro del Nombre Comercial “COFACE” (DISEÑO)

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,

apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8623-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 977- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno – mil ciento cuarenta y nueve- ciento ochenta y ocho, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas nueve minutos y quince segundos del veintidós de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil nueve, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de la **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio:



COFACE

En clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir; “Suscripción de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, asuntos inmobiliarios, aceptación de depósito de ahorro (caja de ahorro), emisión de documentos de viajeros, cheques y cartas de crédito, evacuación de bienes inmuebles, administración de inmuebles, agencia de cobro de deudas, el factoraje, consulta e información con respecto a la suscripción de seguros, corretaje de seguros, fondos de inversión, inversiones de capital, transacciones financieras de intercambio extranjero, servicios financieros de intercambio de información con el extranjero.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas nueve minutos y quince segundos del veintidós de abril de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, apoderada especial de la **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día diez de mayo de dos mil diez, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. 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 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 Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado y de interés para la resolución de este proceso:

1.- CONTRATO PRIVADO DE TRASPASO mediante el cual la empresa COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A traspasa y cede todos los derechos de la marca de servicios “COFACE COSTA RICA” en clase **36**, registro 145534 y el registro del nombre comercial “COFACE SERVICIOS COSTA RICA” en clase **49**, registro 145533 a favor de COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, documento que consta en el Registro de la Propiedad Industrial. (v.f 55 al 62).

2.- CERTIFICACIONES REGISTRALES: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas los siguientes signos:

- La Marca de Servicios; “**coface COSTA RICA**” (**DISEÑO**), bajo el registro número **145534**, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, domiciliado (a) en LA DÉFENSE 10, 12 COURS MICHELET, 92800 PUTEAUX, Francia**, solicitud número 2003-0006962, inscrita desde el 10 de marzo de 2004, y vigente hasta el 10 de marzo de 2014, para proteger y distinguir “Negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
- El Nombre Comercial; “**COFACE SERVICIOS COSTA RICA**” (**DISEÑO**), bajo el registro número **145533**, en clase **49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, domiciliado (a) en LA DÉFENSE 10, 12 COURS MICHELET, 92800 PUTEAUX, Francia**, solicitud número 2003-0006963, inscrita



desde el 10 de marzo de 2004, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de gestión de crédito y seguros de crédito. Ubicado en Rohmoser, Segundo Edificio, Plaza Mayor, local No. 9 San José.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas nueve minutos y quince segundos del veintidós de abril de dos mil diez, rechaza la solicitud de la marca de servicios **COFACE** por considerar que la misma es inadmisibles por derechos de terceros, en virtud del análisis y cotejo realizado por el Registro, se desprenden que las marcas inscritas **COFACE COSTA RICA** y **COFACE SERVICIOS DE CR**, y los servicios que estos registros protegen se relacionan con los servicios de la marca solicitada. Así mismo se comprueba que hay similitud de identidad entre los registros, siendo inminente el riesgo de confusión para los consumidores al coexistir los registros en el tráfico mercantil y ante ello se afectaría no solo el derecho de elección de los consumidores, sino que además se estaría socavando el derecho de los empresarios a distinguir sus productos o servicios en el mercado, con lo cual se transgrede lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante, la apoderada de **COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en memorial presentado ante este Tribunal de fecha 20 de julio de 2010, aporta como prueba documento sobre el CONTRATO PRIVADO DE TRASPASO (v.f 58 al 62) de la marca de servicios **COFACE COSTA RICA** en clase 36, registró 145534 y el registro del nombre comercial **COFACE SERVICIOS COSTA RICA** en clase 49 registro 145533 mediante el cual la empresa **COFACE SERVICIOS COSTA RICA S.A** traspasa y cede todos los derechos de las marcas antes indicadas a favor de



COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, quien acepta el traspaso en las condiciones establecidas en dicha relación contractual, por lo que queda demostrado que los registros son propiedad de la misma empresa, razón por la cual considera este Tribunal que lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, para continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado si no existe otro motivo que así lo impida.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, apoderada especial de la **COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas nueve minutos y quince segundos del veintidós de abril de dos mil diez, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite si otro motivo ajeno no lo impide. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.