
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0516-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE SERVICIOS “PRUDENT
CAPITAL”**

MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4955)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0113-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta y dos minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA VARGAS URIBE**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 107850618, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02199, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:27:54 del 26 de setiembre de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Licenciado. **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, casado cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José apoderado especial de la empresa **MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY** presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **“PRUDENT CAPITAL”** para proteger y distinguir en clase 36 internacional “Servicios de gestión,

administración y distribución de productos de inversión, a saber, fondos mutuos de inversión, seguros variables de fondos de inversión, sociedades de inversión, fondos de mercado monetario, productos de rentas fijas, valores de renta variable, cuentas administradas separadamente, fondos para educación y acciones, balances y fondos de asignación de activos y de portafolios”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:54 del 26 de setiembre de 2019, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas por infringir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, por derechos de terceros, al encontrarse inscritos los signos **PRUDENTIAL** bajo el registro 96801 en clase 36 internacional



bajo el registro 114519 en clase 36 internacional y



bajo el registro 127683 en clase 36 internacional todas

propiedad de **THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA** y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIA VARGAS URIBE**, apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las siguientes marcas:

PRUDENTIAL propiedad de **THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA** bajo el registro 96801, vence el 28 de agosto de 2026 en clase 36 internacional

para proteger y distinguir: “Servicios de seguros y finanzas”.



propiedad de **THE PRUDENTIAL INSURANCE**

COMPANY OF AMERICA bajo el registro número 114519 vence el 23 de junio de 2029, en clase 36 internacional para proteger y distinguir: “Servicios de seguros y finanzas”.



propiedad de **THE PRUDENTIAL INSURANCE**

COMPANY OF AMERICA , bajo el registro número 127683, vence el 23 de agosto de 2021, en clase 36 internacional para proteger y distinguir: “Servicios de seguros y financieros, principalmente, seguros contra riesgos, servicios de administración y de agencias en los campos de vida, salud, propiedad y accidentes, invalidez, cuidado por períodos largos y anualidades servicios de fondos de pensión y de manejo de planes de retiro, principalmente, inversión de la pensión y retro de fondos para otros y de la administración de las pensiones de los empleados y de planes de retiro, servicios de financiamiento corporativo, servicios de inversiones bancarias, servicios bancarios comerciales, servicios de consultoría de inversión de capital, servicios de inversiones de correduría, principalmente , ventas públicas y privadas de préstamos y portafolios de préstamos, correduría de valores y servicios de seguros contra riesgos y servicios de comodidades en correduría y servicios contra riesgos correduría de fondos mutuales, servicios de distribución y de inversiones , servicios para amortizar el financiamiento a residencias servicios de tarjetas de débito y crédito, servicios de manejo de activos, servicios de asesoramiento y manejo de inversiones, servicios de planeamiento financiero, medios electrónicos, servicios de investigación financiera, servicios de préstamos financieros, servicios de financiamiento de hipotecas, préstamos de equidad para casas, correduría de bienes raíces, servicios de arriendo y manejo y servicios inversión en bienes raíces ”.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: ANÁLISIS DEL CASO, DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. A pesar de que la representación de la empresa solicitante **MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY**, recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2019; tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal, omitió expresar agravios.

Cabe indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación ante este Tribunal deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por la autoridad registral; sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de Alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta

instancia. Se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRUDENT CAPITAL**”, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:54 del 26 de setiembre de 2019.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:27:54 del 26 de setiembre de 2019, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33