

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2021-0053-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“CIRCULAR”**

**UPL CORPORATION LIMITED, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2020-4256)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0168-2021**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Laura Valverde Cordero, abogada, cédula de identidad: uno- mil trescientos treinta y uno- trescientos siete, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía UPL CORPORATION LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Mauricio, domiciliada en 5th Floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauricio, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:26 horas del 17 de diciembre del 2020.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Por escrito presentado el 10 de junio de 2020, la señora María Laura Valverde Cordero en su condición de apoderada especial de

---

la compañía UPL CORPORATION LIMITED, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: “**CIRCULAR**”, para proteger y distinguir en clase 5 de la nomenclatura internacional: herbicidas, pesticidas, insecticidas, fungicidas, vermícidas, rodenticidas, plaguicidas, preparaciones para matar malezas y eliminar alimañas.

Mediante resolución de las 09:59:26 horas del 17 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria en la que rechazó la inscripción del signo por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio **CIRCULAR EXTRA**, registro 251450, inscrita desde el 8 de abril del 2016, vigente hasta el 8 de abril del 2026, propiedad de UPL LIMITED, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: germicidas, herbicidas, alguicidas, parasiticidas, fungicidas, pesticidas y destructores de mala hierba.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **UPL CORPORATION LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó: 1. La empresa UPL LIMITED, es la casa matriz de su representada, son de un mismo grupo económico-comercial, por lo que la marca inscrita goza de los mismos estándares de calidad de su casa matriz y se puede indicar un mismo origen comercial que no perjudica al consumidor. 2. El registro citado no debe considerarse obstáculo en el presente trámite de inscripción, pues ambos signos distintivos proceden de un mismo origen empresarial, de ahí la coincidencia en el núcleo de las marcas: **CIRCULAR**. 3. El grupo empresarial está conformado por varias unidades operativas, que son independientes jurídica y administrativamente, pero obedecen los lineamientos de una matriz. 4. El origen empresarial de ambos signos es el mismo, con lo cual no existe riesgo de confusión para los consumidores.

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio "**CIRCULAR EXTRA**", registro 251450, inscrita desde el 8 de abril del 2016, vigente hasta el 8 de abril del 2026, propiedad de UPL LIMITED, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: germicidas, herbicidas, alguicidas, parasiticidas, fungicidas, pesticidas y destructores de mala hierba (folio 4 expediente principal).
2. Las empresas UPL CORPORATION LIMITED y UPL LIMITED pertenecen al mismo grupo económico, conforme a la Declaración del Formulario AOC 1, referente a los estados financieros de las subsidiarias, en donde se constata que la empresa UPL LIMITED, posee el 78% de las acciones de la compañía UPL CORPORATION LIMITED (folios 29 a 45 legajo de apelación).

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

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración la Declaración Formulario AOC 1, referente a extracto de los estados financieros de las subsidiarias de la compañía UPL LIMITED, en donde se indica que la empresa UPL LIMITED, posee el 78% de las acciones de la compañía UPL CORPORATION LIMITED (folios 29 a 45 legajo de apelación).

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscrita la marca "**CIRCULAR EXTRA**", registro 251450, cuyo titular es la empresa UPL LIMITED.

Al realizar el cotejo marcario, el Registro de la Propiedad Intelectual establece que el signo propuesto y la marca registrada son similares, por lo que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial. Asimismo, consideró que la prueba presentada no es suficiente para establecer que entre las empresas haya relación.

La representación del apelante, expresó que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas pertenecen a un mismo grupo de interés económico, criterio que es compartido por este Tribunal, al cual le merece credibilidad la prueba aportada en segunda instancia y visible del folio 29 al 45 del legajo de apelación, de la cual se evidencia que, efectivamente, la compañía **UPL LIMITED** es titular del 78% de las acciones correspondientes a **UPL CORPORATION LIMITED**; y por ello, al pertenecer los signos a la misma agrupación, es que la marca propuesta en modo alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978.

Obsérvese que la documentación aportada, que refiere a la Declaración del Formulario AOC 1, referente a un extracto de los estados financieros de las subsidiarias de la compañía **UPL LIMITED** (folios 29 al 45 del legajo de apelación) debidamente certificado, apostillado y traducido, se complementa con la documentación aportada inicialmente al expediente principal. Razón por la cual considera este Tribunal que no existe un impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la compañía apelante, en tanto las marcas pertenecen al mismo grupo de interés económico.

---

Con respecto al grupo de interés económico, La Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo denominado “Régimen legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, los define de la siguiente manera:

[...]

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores. A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

[...]

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no existe una contraposición de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público consumidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Así las cosas, son de recibo los agravios expresados por la recurrente, y al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, concluye esta autoridad, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la señora María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía

---

UPL CORPORATION LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:26 horas del 17 de diciembre del 2020.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la compañía UPL CORPORATION LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:59:26 horas del 17 de diciembre del 2020.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María Laura Valverde Cordero en su condición de apoderada especial de la compañía UPL CORPORATION LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:59:26 horas del 17 de diciembre del 2020, la que en este acto **se revoca**. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## **DESCRIPTORES.**

### MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

### MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26