

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0037-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8439)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0363-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y dos minutos del tres de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de Santa Ana, con cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-751465, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael; Centro Corporativo Plaza Roble Edificio Terrazas B, segundo piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:52:32 del 22 de noviembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de setiembre de 2019, la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la

empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la



marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 36 internacional servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios; y en clase 41 internacional educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y otros Signos, determinó



que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios registro 263627, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; propiedad de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** por lo que mediante resolución dictada a las 13:52:32 del 22 de noviembre de 2019



resuelve denegar parcialmente la inscripción de la marca de servicios en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, por considerar que entre el signo propuesto y el inscrito existe similitud gráfica e ideológica y por existir relación entre los servicios; siendo procedente únicamente para la clase 41

internacional, y considerar que la titular del signo registrado y la empresa solicitante no son del mismo grupo económico.

La representante de la empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apela ante el Registro de la Propiedad Industrial, argumentando que las empresas forman un mismo grupo de interés económico y que de forma directa o indirectamente el capital de todas las sociedades en cuestión pertenece a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. Considera, que prohibir la inscripción del signo, se estaría violentando la libertad de comercio establecida por la Constitución Política, pues tienen el derecho de celebrar contratos y/o asociarse con las empresas que considere oportuno. Además, que los signos son diferentes y pueden coexistir.

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-) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrito el signo



marca de servicios, propiedad de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** registro **263627**, inscrita el 20 de julio de 2017, vigente hasta el 20 de julio de 2027, protege en clase 36 de la nomenclatura internacional: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. (folios 5 y 6 del expediente principal)

2-) Que la empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA y CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** pertenecen al mismo grupo económico, debido a que la

empresa BAC INTERNATIONAL BANK, INC. posee la totalidad del capital de **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA** de forma directa y el total del capital de la sociedad **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A. de forma indirecta.** (Ver certificaciones notariales a folios 12 al 17)

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD. Se admite la prueba presentada referida a certificaciones notariales, con base en los libros de accionistas de las empresas, en las que se indica que las acciones de **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** y de **BAC LATAM SSC, S.A.** pertenecen a **BAC INTERNATIONAL BANK, INC.** 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. En el presente caso no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta para clase 36, por corresponder a una marca inadmisibles por razones extrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

La empresa apelante, expresó que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas pertenecen al mismo grupo de interés económico, dicho criterio es compartido por este órgano colegiado, al cual le merece credibilidad la prueba visible a folios del 12 al 17 del expediente principal, de la cual se evidencia que, efectivamente, las acciones de **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** y de **BAC LATAM SSC, S.A.** pertenecen a **BAC INTERNATIONAL BANK, INC.**

Ambas empresas dependen de la casa matriz **BAC INTERNATIONAL BANK INC.**, es decir, que ambas forman parte de un mismo grupo económico y por ello, el signo propuesto en modo alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Las certificaciones aportadas dan fe con vista en los libros de accionistas de las empresas, que tienen una estructura organizacional específica y se demuestra que las empresas solicitantes del signo y el signo inscrito pertenecen a un mismo grupo de interés económico siendo la casa matriz de ambas la empresa denominada **BAC INTERNATIONAL BANK INC.**

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:32 del 22 de noviembre de 2019, debe ser revocada, nótese que el signo marcario por el cual el a quo, rechazó el



signo solicitado pertenece a la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.** que como quedó demostrado pertenece al mismo grupo económico que la empresa solicitante, razón por la cual desapareció el impedimento legal que obstaculizaba su inscripción.

En cuanto al tema de los grupos de interés económico ese Tribunal se ha pronunciado en los votos 0596-2013,105-2013 y 0016-2018. Al respecto, el voto 596-2013 ha señalado: “(...) *Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que las empresas opositoras claramente conforman un mismo grupo de interés*

económico, por así indicarlo expresamente y ejercer de forma conjunta las acciones de defensa de sus marcas, y en dicho sentido han registrado un conjunto de signos distintivos, a saber varias marcas de servicios, cuyo elemento central está constituido por el número 7 y distinguen servicios relacionados con la producción audiovisual y su comunicación al público. Por ello es que la familia de marcas descrita en el considerando primero sobre hechos probados ha creado un halo de protección fuerte referido a dichos servicios”.

En ese mismo sentido el voto 0105-2018 que en lo que interesa indica:“(...)Por otra parte, con relación al alegato sostenido por el recurrente, en sentido que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas, pertenecen al mismo grupo empresarial, dicho criterio es compartido por este Órgano Colegiado, al cual le merece credibilidad la prueba visible a folios 20 y 21, de la cual se evidencia que, efectivamente, los socios de ambas empresas son los mismos, es decir, que ambas forman parte de un mismo grupo económico y por ello, el signo propuesto en modo alguno infringe lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”

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. Por otra parte, es claro que el origen empresarial está condicionado a las tácticas que crean prudente sus titulares desarrollar, para mantener a ese consumidor informado de las características que individualizan el producto o servicio, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Lo anterior, evidencia que el impedimento que generó el rechazo por parte del Registro de instancia deberá quedar sin efecto, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente.

Así las cosas, al no existir el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, concluye esta Autoridad, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la abogada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada de la empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:32 del 22 de noviembre de 2019, la cual se revoca



parcialmente para que se continúe con el trámite de la solicitud también en clase 36 internacional para proteger: seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas y de jurisprudencia expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca parcialmente, para que se continúe también con el trámite de inscripción de la solicitud de presentada en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger: seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la abogada **Giselle Reuben Hatounian** en su condición de apoderada especial de la empresa **BAC LATAM SSC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:52:32 del 22 de noviembre de 2019. la que en este acto se **revoca parcialmente**, para que se continúe también



con el trámite de inscripción de la marca de servicios  en clase 36 internacional de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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 dejará 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
CLAUDIO ADOLFO DURAN ABARCA (FIRMA)

Adolfo Durán Abarca

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33**