
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0415-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE MARCA:



**MONSERRAT ALFARO SOLANO APODERADA ESPECIAL DE CARLOS
MANUEL VARGAS ALENCASTRE, apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-793)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.

VOTO 0762-2020

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

Conoce este tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1449-0188, en su calidad de apoderada especial del señor Carlos Manuel Vargas Alencastre, contador público, pasaporte DNI 06242992, con domicilio en Lima Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:08 horas del 20 de mayo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1378-0918, apoderado especial de la compañía **PRINCING CAM S.A.**, sociedad costarricense, domiciliada en San José de la antigua Dos Pinos, 50 metros oeste, Edificio Miriam, segundo piso, cédula jurídica número 3-101-714734, presentó el 18 de noviembre de 2019, acción de nulidad contra el



registro de la marca: **TPC Group**, número 271718, propiedad de **CARLOS MANUEL VARGAS ALENCASTRE**, pasaporte DNI06242992, inscrita en clase 35 internacional, para proteger: “servicios vinculados a la consultoría y elaboración de informes de precios de transferencia”, por considerar que existe riesgo de confusión con los signos marcarios inscritos por su representada. Señala, que presentó proceso sumario de competencia desleal ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, bajo el expediente número 17-000164-180-CI, en contra de la sociedad entonces denominada TP CONSULTANTS GROUP CR, LIMITADA, representada por los señores Carlos Manuel Vargas Alencastre y José Francisco Mora Chacón, manifiesta que la sociedad actualmente se denomina LAMPREY SRL. Alega que el 5 de marzo de 2018 llegan a un acuerdo de conciliación donde se estableció que la parte demandada se abstendrá de hacer uso de los nombres Tp Consultants, Tp Consulting, TPC, **TPC Group**, TPI, TPCI Group, siendo que el señor Carlos Manuel Vargas Alencastre actuando en su condición personal inscribió la marca objeto de este procedimiento.

El Registro de la Propiedad Industrial dio traslado al titular del signo mediante resolución de fecha 13 de diciembre de 2019. La abogada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de Carlos Manuel Vargas Alencastre, solicita se rechace la solicitud de nulidad, indicando entre otros argumentos que su representado no violó

el acuerdo conciliatorio de marzo del 2018, ni que se está incurriendo en



competencia desleal y que la marca es una marca registrada y en uso internacionalmente a nombre de su representado.

En resolución dictada a las 09:28:08 horas del 20 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió "...Declarar CON LUGAR la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca "**TPC GROUP**", registro 271718, inscrita el 04/06/2018, vencimiento el 04/06/2028, que protege en clase 35 internacional "Servicios vinculados a la consultoría y elaboración de informes de precios de transferencia", propiedad de CARLOS MANUEL VARGAS ALENCASTRE, Pasaporte DNI6242992..."

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada especial del señor Carlos Manuel Vargas Alencastre, licenciada Monserrat Alfaro Solano, presentó recurso de apelación contra la resolución citada el día 07 de julio de 2020 y no expresó agravios.

Ante este Tribunal el día 20 de agosto de 2020, se apersona el señor Carlos Corrales Azuola, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-849-717, apoderado especial de la empresa **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**, cédula jurídica número 3-102-795886, sociedad costarricense, con domicilio en Curridabat, Pinares, diagonal al Kinder World Montessori, casa blanca portón gris a mano derecha; señala que el 20 de agosto de 2020 se presentó bajo documento número 2-137255 una solicitud de transferencia de la marca



, a favor de su representada **AGROPECUARIA TIVO**

S.R.L y manifiesta lo siguiente:



1.- La marca **TPC Group** pertenece a la sociedad **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**, don Carlos Vargas Alencastre transfirió su derecho a su representada, siendo que su representada no tiene relación con el señor Vargas Alencastre.

2.- Su representada tiene interés en explotar la marca por sus propios medios y que su representada no está obligada legalmente al acuerdo conciliatorio tramitado en el proceso número 17-000164-180-CI ante el Juzgado Primero Civil de San José. Por lo que el fundamento de la acción de nulidad deja de existir jurídicamente por lo cual no es vinculante y deviene ineficaz para este proceso de nulidad de marca.

3.- Las marcas no son confundibles, el cotejo y análisis debe hacerse en primer lugar tomando en cuenta la visión que el signo produce como un todo, sin desmembrar sus elementos y bajo un examen o estudio donde se tomen en cuenta los distintos planos de apreciación del signo con base en su visión en conjunto.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes hechos:

1.- Que se encuentra inscrita en el Registro de Propiedad Industrial la marca de



servicios “ **TPC Group** ” registro número 271718, inscrita el 04 de junio de 2018, vencimiento el 04 junio de 2028, que protege en clase 35 internacional “Servicios vinculados a la consultoría y elaboración de informes de

precios de transferencia”, nombre de la titular **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.** desde el 01 de octubre de 2020 fecha en que quedó asentada transferencia solicitada. (Folios 27 y 28 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo:



, registro 263540, propiedad de **PRINCING CAM S.A.**, inscrita el día 18 de julio de 2017 y vigente hasta el 18 de julio de 2027. Protege en **clase 36** los siguientes servicios: “asesorías tributarias y financieras” (folio 59 del expediente principal).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo:



, registro 258938, propiedad de **PRINCING CAM S.A.**, inscrita el día 16 de enero de 2017 y vigente hasta el 16 de enero de 2027. Protege en **clase 45** los siguientes servicios: “servicios jurídicos” (folio 60 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos, tenida como hechos probados en esta

resolución.

QUINTO: 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.

SEXTO: SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 regula la NULIDAD DEL REGISTRO, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito.

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidas en los ya citados artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

Por último, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca “

TPC Group

”, registro 271718, inscrita el 04 de junio 2018, propiedad de **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**; estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el

18 de noviembre de 2019, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Resulta además de vital importancia, realizar un análisis sobre el tema de **la prelación** en lo que se refiere específicamente en los signos distintivos siendo que es de aplicación directa del objeto de la citada Ley de marcas y otros signos distintivos, la cual en su artículo 1° reza:

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]”

En relación con ese derecho de prelación o uso anterior el artículo 4 de la referida ley indica en lo que interesa:

[...] inciso 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. [...]

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de origen,



ya que efectivamente quedó demostrado que la marca registro 271718, fue solicitada el 31 de enero de 2018 y se inscribió el 4 de junio de 2018, y las marcas del gestionante de la acción de nulidad **PRINCING CAM S.A.**,



TP Consulting

ya se encontraban inscritas, a saber: registro 263540, inscrita el día 18 de julio de 2017 y vigente hasta el 18 de julio de 2027 para proteger en **clase 36** los siguientes servicios: “asesorías tributarias y financieras” (folio 59 del



TP Consulting

expediente principal) y registro 258938, inscrita el día 16 de enero de 2017 y vigente hasta el 16 de enero de 2027 para proteger en **clase 45** los siguientes servicios: “servicios jurídicos” (folio 60 del expediente principal), por

 TPC Group

lo que la marca no debió haber sido inscrita ya que efectivamente, los signos son gráfica y fonéticamente similares, comparten las 3 primeras letras: TPC Group y TP Consulting y protegen servicios que se relacionan entre sí. Por lo que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y

 TPC Group

otros signos distintivos con la inscripción del signo

Por lo anterior, este Órgano de alzada debe por imperio de ley garantizar ese derecho previo de conformidad con la normativa que fue analizada en autos, dándole cabal cumplimiento a ésta, sea la prelación existente en los signos



TP Consulting

tal y como fue analizado.

Bajo ese conocimiento, resulta claro que los signos enfrentados, son confundibles entre sí, ya que son signos muy similares, propiciándose un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el consumidor medio. Los signos



TP Consulting

protegen en clase 36 los siguientes servicios: “asesorías tributarias y financieras” y en clase 45: “servicios jurídicos”, en el tanto que el signo



en clase 35 internacional “Servicios vinculados a la consultoría y elaboración de informes de precios de transferencia”. Por lo anterior, deviene evidente la identidad entre los signos ya que su denominación se compone de letras similares y, además, existe relación con los servicios que se protegen, lo cual podría generar una asociación empresarial entre las marcas inscritas. Esa asociación o relación entre los servicios que protege y distingue el signo inscrito



que nos ocupa, con los signos que gozan de un mejor



TP Consulting

derecho de prelación, causa un riesgo de confusión tanto directo como indirecto en el público consumidor, lo que a todas luces no puede ser permitido por este Órgano de alzada, y debido a ello, se procede a anular el signo



inscrito, por haber sido inscrito en perjuicio de los signos inscritos previamente.

Así, las cosas, este Tribunal con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación, y doctrina citada considera que le asiste razón al Registro de primera instancia al acoger la solicitud de nulidad incoada por el señor Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, apoderado especial de la compañía **PRINCING CAM SOCIEDAD ANÓNIMA**, debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada.

Con relación a los agravios deben ser rechazados ya que tal y como se demostró las marcas son confundibles, además de que tal y como consta en la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial referente a la marca



, en el momento en que es asentado el traspaso del signo a la empresa **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**, ya constaba en la publicidad registral lo resuelto en este proceso de nulidad, por lo que deben regir el principio de publicidad registral siendo el adquirente afectado por ésta, amén de que, aún y cuando la marca fue traspasada e independientemente del proceso judicial llevado a cabo por la gestionante en su oportunidad, lo cierto es que la marca de servicios:



, bajo el registro número 271718, propiedad de **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**, no podrá conservar su inscripción, en virtud del

derecho de prelación y uso anterior de las marcas

la compañía **PRINCING CAM SOCIEDAD ANÓNIMA**.



TP Consulting

a favor de

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Debido a lo anterior, concluye

este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Monserrat Alfaro Solano, en su calidad de apoderada especial del señor Carlos Manuel Vargas Alencastre, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:08 horas del 20 de mayo de 2020, la que en este


acto **se confirma** para que se anule el registro de la marca:



inscripción número 271718, propiedad de **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Monserrat Alfaro Solano, en su calidad de apoderada especial del señor Carlos Manuel Vargas Alencastre, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:08 horas del 20 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma** para que se anule el registro de la

marca:  inscripción número 271718, propiedad de **AGROPECUARIA TIVO S.R.L.**, 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
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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36