



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0523-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “LAFISE PLAZOS” (DISEÑO)

BANCO LAFISE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-2179)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 198-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del cuatro de marzo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, mayor, casada dos veces, abogada, con cédula de identidad uno- ochocientos doce- seiscientos cuatro, en representación del **BANCO LAFISE S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- veintitrés mil ciento cincuenta y cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta segundos del trece de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de Marzo de 2013, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**LAFISE PLAZOS**” (**DISEÑO**), en Clase 36 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Cuenta de ahorros con saldos a la vista, con tasas de interés de certificado de inversión, dirigido a empresas que tienen alguna restricción para invertir en certificados a plazo*”.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta segundos del trece de junio de dos mil trece, rechazó de plano la solicitud planteada.

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de Julio de 2013, la Licenciada Monge Rodriguez, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. 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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados lo consignado en el **CONSIDERANDO II** de la resolución apelada indicándose solamente que los mismos encuentran su sustento en folios del 6 al 9 del expediente. Asimismo incorpora como hecho probado con influencia para la resolución de este asunto el siguiente: Que las sociedades Bienes Mobiliarios LAFISE (BML) S.A. Banco LAFISE S.A., Corporación LAFISE Controladora S.A. LAFISE Puesto de Bolsa Agrícola S.A., LAFISE Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y LAFISE Valores Puesto de Bolsa S.A., conformaban el Grupo Financiero LAFISE.(Ver Folios 75 al 77)



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada “**LAFISE PLAZOS**” (**DISEÑO**), con fundamento en el inciso a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado que existe similitud entre ésta y las marcas inscritas “**LAFISE**” por cuanto protegen servicios similares o vinculados entre sí, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectando su derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, y por ello no puede ser protegida la marca propuesta.

Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios alega que si bien es cierto cada sociedad de las involucradas cuenta con marcas que contienen el signo distintivo LAFISE, debe tomarse en cuenta que se trata de un mismo grupo económico al cual pertenecen o pertenecieron las sociedades ya no vigentes.

Continúa diciendo la apelante que lo anterior fue destacado por el Registro en ocasiones anteriores desde el momento en que se inscribieron las marcas a favor de otras sociedades que, si bien no mantienen el mismo nombre, se deduce que pertenecen a un mismo grupo económico, e indica que aporta certificaciones en lo conducente en las que demuestra que:

1.- LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. pertenece a la sociedad CORPORACION LAFISE CONTROLADORA S.A. **2.-BANCO LAFISE S.A.** pertenece a la sociedad CORPORACION LAFISE CONTROLADORA S.A. **3.-BIENES MOBILIARIOS LAFISE**



BML S.A pertenecía a la sociedad CORPORACIÓN LAFISE CONTROLADORA S.A. 4.- L.A.F.C. GRUP, S.A. anteriormente LAFISE S.F.I. pertenecía a la sociedad CORPORACION LAFISE CONTROLADORA S.A. 5.- LACORI (COSTA RICA) S.A. anteriormente LAFISE (COSTA Rica) S.A., pertenecía a la sociedad FINANCE EXCHANGE AND TRADING COMPANY perteneciente al mismo grupo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizados los documentos que constan dentro del expediente y con fundamento en los que fueron aportados posteriormente por la parte gestionante, se tuvo por demostrado que las empresas que tienen inscritos signos en los cuales se involucra el término “**LAFISE**” como la aquí solicitante, son del mismo grupo empresarial, lo cual se logró acreditar mediante las certificaciones número doscientos ochenta- dos mil trece, doscientos setenta y seis- dos mil trece y doscientos setenta y ocho- dos mil trece del Notario Público Manuel Ortiz Coronado, especialmente la primera de estas en la que específicamente hace constar que con vista en la página electrónica de consulta pública de la **SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS** realizada el día veinte de noviembre del dos mil trece a las diecisiete horas, las sociedades Bienes Mobiliarios LAFISE (BML) S.A. Banco LAFISE S.A., Corporación LAFISE Controladora S.A. LAFISE Puesto de Bolsa Agrícola S.A., LAFISE Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y LAFISE Valores Puesto de Bolsa S.A., conformaban al día 30 de Junio del 2009 el **GRUPO FINANCIERO LAFISE**, certificación a la que a este Tribunal le merece toda la credibilidad pertinente.

Así las cosas, siendo que han sido debidamente acreditados los hechos esbozados en el párrafo que antecede, se elimina el motivo que fundó la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado lo cual concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, en representación del **BANCO LAFISE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta segundos del



trece de junio de dos mil trece, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodriguez, en representación del **BANCO LAFISE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta segundos del trece de junio de dos mil trece, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca “**LAFISE PLAZOS**” (**DISEÑO**) en Clase 36 Internacional, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora