

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0789-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de Servicios (*GHP FIDUCIARIA*) (36)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7298)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 365-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Abogado Alberto Pauly Sáenz**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario público, vecino de San José, con cédula de identidad 1-413-799, como Presidente de la sociedad **GHP FIDUCIARIA, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las siete horas con catorce minutos y treinta y siete segundos del veinticuatro de octubre del dos mil trece,

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas con veintitrés minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de agosto del dos mil trece, el Abogado **Alberto Pauly Sáenz**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “***GHP FIDUCIARIA***”, en Clase Internacional 36 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “***Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.***”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas cincuenta y dos minutos del treinta y

de agosto del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica objeciones de forma y fondo al gestionante para acceder al registro solicitado, la cual es contestada por el mismo en fecha seis de setiembre del 2013. (folios 5, 8, 11 y 12).

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las siete horas catorce minutos y treinta y siete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y siete segundos del treinta y uno de octubre del dos mil trece, el Abogado Alberto Pauly Sáenz en la representación indicada, presentó recurso de Apelación, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

QUINTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes: 1.- Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de servicios GHP COLLECTIONS, número de Registro 178025 con fecha de inscripción 25 de

julio del 2008 y vigente al 25 de julio del 2018, donde es titular GHP COBROS SOCIEDAD ANONIMA, para proteger en clase 36 y 45 Internacional, para proteger en clase 36 servicios de cobro de deudas pendientes y 45 servicios legales de recuperación de dinero. **2-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de servicios GHP COBROS, número de Registro 199372 con fecha de inscripción 12 de marzo del 2010 y vence el 12 de marzo del 2020, donde es titular José Manuel Gutiérrez Gutiérrez, con cédula de identidad número 1-410-945, para proteger en clase 36 Servicios de cobros de deudas, ubicado en San José, calle 21, avenidas 6 y 8, N° 630, Costa Rica. **3-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca comercial GHP COBROS, número de Registro 200196, con fecha de inscripción 16 de abril del 2010, donde es titular José Manuel Gutiérrez Gutiérrez, con cédula de identidad número 1-410-945, para proteger en clase 36 Servicios de cobros de deudas, ubicado en San José, calle 21, avenidas 6 y 8, N° 630, Costa Rica. (Ver folio 31 y 32, así como folios 47, 48 y 49).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a), b) y d) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo solicitado resulta inadmisibles por derecho de terceros y por ende imposible de apropiación o de verse beneficiada de derechos marcarios.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad recurrente manifiesta en sus agravios que: 1. Según jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en sus sentencias número 84 de las 16:20 horas del 14 de agosto de 1981, número 65 de las 16:00 horas del 14 de octubre de 1983, número 100 de las 14:20 horas del 21 de octubre de 1987, es admisible el consentimiento y se debe proceder con el registro de marca solicitado,

presentando como prueba las cartas de consentimiento de titular para uso de marca (folios 18 y 19). 2. La marca GHP FIDUCIARIA en clase 36 y las marcas registradas bajo los números 178025, 199372 y 200196 son marcas que a solicitud de los titulares pueden convivir entre ellas sin ningún problema y esa voluntad de las partes titulares de las marcas no puede ser ignorada por la Autoridad Registral, sino que debe ser respetada a como dé lugar. 3. Por no existir conflicto entre los signos distintivos, la inscripción de la marca GHP FIDUCIARIA en clase 36 es procedente y no perjudica derechos de terceros ni del público consumidor, al no existir conflictos marcarios además de tratarse de los mismos titulares correlacionados en una actividad comercial, por lo que en ningún momento hay riesgo de asociación que provoque daños al consumidor. Que la asociación existe y no causa en ningún momento confusión, ya que los titulares están estrechamente relacionados en el comercio. Invocando su defensa en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, siendo que, en consecuencia la Autoridad Registral por imperio legal debe defender la marca inscrita en detrimento de la solicitada.

En el caso concreto, al analizar la Marca **“GHP FIDUCIARIA”** y las ya registradas **“GHP COLLECTIONS”** **“GHP COBROS”** así como su nombre comercial **“GHP COBROS”**, resulta de claridad para este Tribunal que la parte inicial, sus letras **“GHP”** son las mismas e idénticas en sus puntos de vista fonéticos, gráficos e ideológicos. No cabe duda, que la parte preponderante del signo lo es GHP como elemento distintivo, las que giran alrededor de negocios y operaciones financieras y monetarias, que es precisamente el contenido de la marca que se propone inscribir. (Clase 36 en el Clasificador Niza). Lo cual de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) no pueden coexistir pues su similitud genera el riesgo de confusión del consumidor.

Es un hecho latente la posibilidad de crear confusión en el público consumidor, como se dijo por parte del A-quo en su análisis, el cotejo fonético, gráfico e ideológico considera que existe similitud que pueda causar riesgo de confusión que es compartido definitivamente por este Tribunal. Recuérdese que la **Misión** de este Tribunal Registral Administrativo es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes a esta jurisdicción; es decir protección jurídica a ambas partes, objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “...***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 beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...***”.

Por último, el gestionante indica en sus agravios: “(...) que al hecho de que los dos titulares de las marcas registradas que entrarían en conflicto con el registro, han dado su consentimiento expreso de que la marca GHP FIDUCIARIA puede registrarse”. Este Tribunal no comparte esta tesis, pues aunque el apelante indique la existencia de cartas de **“Consentimiento de Titular para Uso de Marca”** (folios 18 y 19) donde los señores José Manuel Gutiérrez

Gutiérrez, titular de las marcas GHP COBROS, Registro 199372 y GHP COBROS Registro 200196, así como Ernesto Gutiérrez Blanco titular de la marca GHP COLLECTIONS Registro 178025, ***acordaron que ambas coexistan*** con la marca GHP FIDUCIARIA no es posible permitir la coexistencia de las marcas, pues siempre existe la posibilidad de confusión al público consumidor.

Al respecto, cabe destacar, que la carta de consentimiento es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma, que el alegato referido anteriormente no es de recibo. Nótese, que en lo referente al tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos de terceros, sino que este aspecto, se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor de conformidad con lo prescrito por el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde se registrarán tan solo signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita, como bien lo advierte el Registro cuando a folio 5 del expediente objeta en forma y fondo la solicitud de inscripción de la marca de servicios “GHP FIDUCIARIA”, en razón de encontrarse inscritas bajo los registros GHP COBROS, Registro 199372, GHP COBROS Registro 200196, GHP COLLECTIONS Registro 178025.

De acuerdo a lo anterior, tenemos, que la posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo como sucede en el caso que nos ocupa, entre los titulares Gutiérrez Gutiérrez y Gutiérrez Blanco y aplicar éste a la actividad de la

Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público, a saber, Registro de la Propiedad Industrial y Tribunal Registral Administrativo, la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más sociedades puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales.

En Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén del consentimiento dado por los titulares GHP COBROS Y GHP COLLECTIONS; aplicándose por ello el supuesto establecido en el numeral 18 del Código Civil de Costa Rica, que dispone:

“La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudicarse a terceros.”

En los Voto Nos. 410-2009 de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009, 975-2009 de las 9:10 horas del 17 de agosto de 2009 y Voto N° 1174-2009 de las 8:45 horas del 21 de setiembre de 2009, este Tribunal ha venido reiterando, que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y por consiguiente, los asuntos que entre sociedades se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas atinentes, Voto N° 0026—2013.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Abogado Alberto Pauly Sáenz en la representación indicada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las siete horas catorce minutos y treinta y siete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el ***Abogado Alberto Pauly Sáenz***, en representación de ***GHP FIDUCIARIA, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas catorce minutos y treinta y siete segundos del veinticuatro de octubre de dos mil trece, la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca “GHP FIDUCIARIA” en Clase 36 Internacional, presentado por la recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora