

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0403-TRA-PI

Solicitud de registro como nombre comercial del signo G GUILÁ (diseño)

Marcas y otros signos

Guilá y Compañía Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9952-2010)

VOTO N° 427-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del dieciséis de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Máster Fabio Vincenzi Guilá, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cincuenta y cinco-novecientos dieciocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Guilá y Compañía Limitada, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-treinta y un mil setecientos sesenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, diecinueve segundos del doce de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, el Máster Vincenzi Guilá, representando a la empresa Guilá y Compañía Ltda., solicita se inscriba como nombre comercial el signo



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de artículos tales como tela para pintar, pinceles, brochas, pinturas de óleo, pinturas acuarela, pinturas acrílico, tintas de colores, barnices, aceite linaza, yeso, papeles de colores, corrugados, mesas para dibujo, caballetes para pintar, trípodes, pizarras, molduras para enmarcar, libros para arte, blocks para arte, lápices para arte, escuadras, reglas, compases, marcadores, papeles para acuarela, ubicado en San José, Moravia, frente al cementerio.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, quince minutos, diecinueve segundos del doce de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de abril de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora; y

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Materiales Arte y Técnica S.A. las marcas de fábrica y comercio:



- 1- , registro N° 183981, vigente hasta el doce de enero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 16 papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) caracteres de imprenta, clichés, en especial materiales y artículos para dibujo artístico y técnico, para arquitectura, topografía e ingeniería (folios 27 y 28).



- 2- , registro N° 183978, vigente hasta el doce de enero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 16 papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) caracteres de imprenta, clichés, en especial materiales y artículos para dibujo artístico y técnico, para arquitectura, topografía e ingeniería (folios 25 y 26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, no se tuvo por probado que las empresas Guilá y Compañía Ltda. y Materiales Arte y Técnica S.A. pertenezcan a un mismo grupo de interés económico.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud entre los signos inscritos y el solicitado, la identidad entre los productos y el giro comercial, y que el consentimiento no es suficiente para permitir la coexistencia registral, rechaza el registro solicitado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que las empresas forman parte de un solo grupo empresarial y que fue firmada una carta de consentimiento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un nombre comercial que consista total o parcialmente en un signo susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público sobre la procedencia empresarial de los productos producidos o comercializados. Vemos como el signo solicitado es altamente similar a las marcas registradas, además de que los productos son idénticos.

La empresa apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de una carta de consentimiento, y la segunda, referida a la existencia de una relación empresarial entre la titular de las marcas inscritas y la sociedad que solicita.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden renunciar a sus derechos mientras que éstos no sean actos expresamente prohibidos, principio general del derecho privado, más dicho principio encuentra su límite al

encontrarse ante disposiciones de interés y orden público, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Civil, que expresa:

“Artículo 18.-

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

En el caso concreto, al consentirse el registro solicitado, se está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 68 y 16, sea el de intentar impedir el registro de nombres comerciales similares o idénticos a la propia marca registrada y que busquen distinguir un giro comercial idéntico, similar o relacionado. Además la Ley de Marcas, en su artículo primero, se define como una ley que no solamente busca regular las relaciones de los sujetos privados que tienen interés en que sus signos sean registrados, sino que introduce en la ecuación de la protección jurídica al consumidor, cuyos intereses han de ser tutelados por la propia actividad de la Administración, lo cual hace que la Ley de Marcas tenga una clara naturaleza de orden público. Por ello es que la renuncia al derecho de oposición que haga el titular de una marca inscrita a favor de un nombre comercial solicitado, llámese acuerdo de coexistencia, carta de consentimiento u otros, no es causa automática que permita el registro, ya que dicha renuncia ha de verse sometida al tamiz del interés y el orden público de acuerdo al artículo 18 antes transcrito, y en el presente asunto, vemos como la carta de consentimiento visible a folio 13 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos y un giro comercial idénticos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar un nombre comercial similar a una marca ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos a los que se señalan como el giro comercial, supondría crear una

distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los principios que giran en torno de la Ley de rito. Si bien este Tribunal ha permitido que en situaciones similares haya coexistencia registral, lo ha sido cuando se ha presentado prueba contundente que indique sin lugar a dudas, el hecho de que dos empresas efectivamente tienen lazos que las unen jurídicamente y las convierten en parte de un mismo grupo empresarial, lo cual no sucede en el presente asunto, ya que la prueba aportada tan solo demuestra que comercialmente Materiales Arte y Técnica S.A. forma parte de un conglomerado denominado Grupo Guilá, sin comprobar cuál es la vinculación jurídica que existe entre Materiales Arte y Técnica S.A. y Guilá y Compañía Ltda., el cómo éstas conforman un mismo grupo empresarial y qué papel juega en dicha relación el denominado Grupo Guilá, del cual no se indica que tipo de personería jurídica ostenta para su operación comercial en el país.

Por lo expuesto, este Tribunal confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, diecinueve segundos del doce de abril de dos mil once, y rechaza los agravios expuestos por la parte apelante.

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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Máster Fabio Vincenzi Guilá representando a la empresa Guilá y Compañía Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, diecinueve segundos del doce de abril de dos mil once, resolución que



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo G GUILÁ AL SERVICIO DEL ARTE Y LA TÉCNICA (diseño). Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS
TG: NOMBRES COMERCIALES
TR: EMBLEMA COMERCIAL
MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.43.02