



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2006-0145-TRA-PI-676-08**

**Solicitud de registro de la marca “PROMASTER”**

**THE GLIDDEN COMPANY, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2053-03)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO No. 546-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las ocho horas cincuenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la señora Sandra Alfaro Rojas, mayor, casada, secretaria, vecina de Escazú, cédula de identidad número 6-151-376, en su condición de apoderada especial de la sociedad **THE GLIDDEN COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 925 Euclid Avenue, Ste. 900, Cleveland, Ohio 44115, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas del ocho de febrero de dos mil ocho.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** En los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PROMASTER**”, para distinguir pinturas para exteriores e interiores, en clase 2 de la nomenclatura internacional, concretamente a la resolución dictada a las doce horas del ocho de febrero de dos mil ocho (folio 55) el Registro rechaza la inscripción de la solicitud presentada por considerar que mantiene semejanzas gráficas y fonéticas con la marca inscrita “**PROMASTER**”, propiedad de GRUPO SOLIDO, S. A. para proteger colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y del deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y polvo



para pintores y decoradores. Contra dicha resolución la empresa solicitante entabló recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en su sustanciación señala que desde el 16 de enero de 2007 se está tramitando en el expediente 2001-2673 la acción de nulidad contra el registro N° 131176 de la marca PROMASTER en clase 2 y que mientras no haya sido resuelta corresponde dejar en suspenso la solicitud presentada por la empresa THE GLIDDEN COMPANY.

**SEGUNDO.** En el presente caso, sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que en el caso concreto, se ha presentado una situación que altera el procedimiento que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales.

De los autos se constata, a folios 96 al 178, que en efecto la empresa The Glidden Company el 16 de enero de 2007 presentó la nulidad del registro de la marca PROMASTER, registro N° 131176, por lo que la resolución dictada por el Registro a las doce horas del ocho de febrero de 2008 se sustenta en una objeción o motivo que fue controvertido en otro procedimiento administrativo y hasta tanto no se defina el mismo no podría considerarse que la marca solicitada violenta un derecho de terceros o transgrede el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Estima este Tribunal que en el caso concreto, en relación a lo solicitado, no se ha seguido el debido proceso a que hace referencia el artículo 41 constitucional, quedando el solicitante en indefensión ante un procedimiento o actuación que podría afectarle algún derecho o interés, como es el rechazo de la inscripción de la solicitud presentada por una causal sobre la que registralmente aún no podría tenerse como sustento para un rechazo como el decretado por el Registro, por lo que se considera que lleva razón el recurrente al argumentar que procede dejar en suspenso la solicitud presentada por la empresa THE GLIDDEN COMPANY mientras no haya sido resuelta la nulidad de la marca PROMASTER, siendo que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre la inscripción planteada, se cumpla con el debido proceso, por el respeto al derecho de defensa de la gestionante en el procedimiento de inscripción solicitada.



**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto en el considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las doce horas del ocho de febrero de dos mil ocho (folio 55), a efecto de que proceda dicho Registro a dejar en suspenso la solicitud de la marca PROMASTER presentada por la empresa THE GLIDDEN COMPANY hasta tanto no haya sido resuelta la nulidad de la marca PROMASTER, en clase 02 internacional, registro N° 131176.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las doce horas del ocho de febrero de dos mil ocho (folio 55), a efecto de que proceda dicho Registro a dejar en suspenso la solicitud de la marca **PROMASTER** presentada por la empresa **THE GLIDDEN COMPANY** hasta tanto no haya sido resuelta la nulidad presentada de la marca **PROMASTER**, en clase 02 internacional, registro N° 131176. Previa constancia y copia 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**