



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0429-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GAMESA NOBLES (diseño)

Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 896-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 820-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del catorce de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número unoquinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado general de la empresa Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V., organizada y existente de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del siete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil diez, el Licenciado Pal Hegedus, representando a la empresa Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **GAMESA NOBLES** (diseño), en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y



confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del siete de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, 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 el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Grupo Gamesa S.de R.L. de C.V. la marca de fábrica **GAMESA**, registro N° 84402, vigente hasta el veinticinco de octubre de dos mil trece, para distinguir en la clase 30 galletas, pan, pastelería, harinas y preparaciones hechas con cereales (folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, no se tiene por probada la relación empresarial existente entre las



empresas Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V. y Grupo Gamesa S.de R.L. de C.V.

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 y relación entre los productos, y que la carta de consentimiento no es suficiente para permitir la coexistencia registral, rechaza el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega ante esta sede que las empresas forman parte de un solo grupo empresarial, y que fue firmado un acuerdo de coexistencia, y que no es necesario que medie licencia para el uso.

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 inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados. Vemos como el signo solicitado es altamente similar a la marca registrada bajo el N° 84402, además de que los productos de la solicitada se repiten y relacionan con los de la inscrita, por lo que se cumple a cabalidad con los presupuestos de rechazo indicados.

El apelante combate el rechazo basándose en dos ideas principales: la primera, atinente a la existencia de un acuerdo de coexistencia, el cual es permitido en el derecho privado, y la segunda, referida a la existencia de una relación empresarial entre la titular de las marca inscrita y la que ahora se solicita.

Sobre el primer argumento esgrimido, tenemos que, en principio, los sujetos de derecho privado pueden llegar a acuerdos 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, la empresa Grupo Gamesa S.de R.L. de C.V., titular de la marca inscrita, está expresamente renunciando a un derecho que le es reconocido por la Ley de Marcas, artículos 8 inciso a) y 16, sea el de intentar impedir el registro de marcas similares o idénticas a la propia y que busquen distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados, sin embargo, vemos como 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 como marcas, 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 oponerse que haga el titular de una marca inscrita a favor de una solicitada, 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 el simple acuerdo de coexistencia visible a folio 27 del expediente, no resuelve el tema de que hayan signos altamente similares que distinguen productos idénticos y relacionados registrados a nombre de titulares diversos, dándose una confusión sobre el origen empresarial de uno y otro.

Sobre el segundo punto de los argumentos de la apelación, tenemos que la relación empresarial traída a colación es tan solo mencionada más no probada, incluso por resolución



de las trece horas del cuatro de octubre de dos mil once, este Tribunal previno la presentación de documentos que comprueben que ambas empresas se encuentran dentro de un mismo grupo económico y bajo una misma supervisión, más ésta no fue contestada. La falta total de pruebas impide acoger dicho alegato.

Pero, más allá de lo indicado, sería un grave error otorgar el registro solicitado, ya que registrar una marca altamente similar a otra ya registrada, y que además va a distinguir productos idénticos y relacionados, supondría crear una distorsión en el mercado, la cual a todas luces es antijurídica de acuerdo a los postulados de la Ley de Marcas. Si en efecto las empresas Corporativo Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V. y Grupo Gamesa S.de R.L. de C.V. pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, aún sean de un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar con los postulados de la Ley de Marcas costarricense.

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 Licenciado Luis Pal Hegedus representando a la empresa Corporativo



Internacional Mexicano S. de R.L. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, cuarenta y seis segundos del siete de mayo de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. 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

Roberto Arguedas Pérez

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36