



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0288-TRA-PI-

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “FANÁTICOS DEL COLOR” (DISEÑO)

COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2013-10569)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 0950 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos doce seiscientos cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y seis minutos cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de diciembre de dos mil trece, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, solicitó el registro de la marca de servicios:



para proteger y distinguir en clase 35 internacional los siguientes servicios:
“Servicios de representación, distribución y comercialización de productos propios y de



terceros, gestión de negocios comerciales; administración comercial, servicios de consultoría, servicios de importación y exportación; información e investigación, dirección de empresas, desarrollo de franquicias, publicidad, programas e incentivos comerciales y de fidelización de clientes”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y seis minutos cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial



resolvió rechazar la inscripción del signo **Fanáticos Del Color** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha treinta de marzo de dos mil quince, la licenciada **Ana Catalina Monge**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



bajo el registro número 237967 en **Clase 35** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, vigente desde el 25 de agosto de 2014 y hasta el 25 de agosto de 2024. (Ver folios 82 a 83).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros al cotejarla con la marca inscrita “**EXPERTOS DEL COLOR (DISEÑO)**”, por cuanto ambas protegen servicios relacionados, comprobándose que hay similitud, 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 y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que tal y como consta en documento debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia correspondiente al certificado de existencia y representación legal de la sociedad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A** emitido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía (Colombia) donde se certifica que el



GRUPO EMPRESARIAL ORBIS S.A controla directamente a **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A** e indirectamente a través de la sociedad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, que son empresas que pertenecen a un mismo grupo económico, por lo que solicita se revoque la resolución dictada por el Registro y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia visible a folios 42 a 60 correspondiente al certificado de existencia y representación legal de la sociedad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A** emitido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía (Colombia) donde se certifica que el GRUPO EMPRESARIAL ORBIS S.A controla directamente a **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A** e indirectamente a través de la sociedad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A** y siendo este signo el motivo del rechazo de la marca de servicios



solicitado por la sociedad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del a quo con el signo



lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto

de que se continúe el trámite de solicitud de la marca de servicios





De acuerdo a lo ya definido por este Tribunal reiteradamente entre otros votos el 504-2013 de las trece horas treinta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece que en cuanto a los grupos de interés económico indicó :” *Una vez analizados los documentos que constan en el expediente, se tuvo por demostrado que ambas empresas, tanto la que tiene inscrita la marca como la solicitante, pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo cual se logró acreditar mediante certificación notarial de pertenencia de acciones (folio 51), de donde se desprende con claridad que la totalidad del capital social tanto de Tribu Nazca S.A. como de Tribu Latina S.A. pertenece en definitiva al señor Jorge Oller Alpírez, quien además representa a ambas en calidad de Presidente (folios 45 a 49), todo lo cual ratifica el propio señor Oller Alpírez por medio de declaración jurada, en donde indica que las empresas “...pertenecen a un mismo grupo de interés económico...”*”

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, dado lo cual concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado.

Conforme lo expuesto la mayoría de este Tribunal considera que debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y seis minutos cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la mayoría de este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE**



PINTURAS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y seis minutos cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil quince, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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 que corresponda.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

A. Puntos de discrepancia.

Respecto de equiparar a un tercero la titularidad registral de un bien inscribible por tratarse de una persona jurídica que pertenece al mismo grupo de interés económico que el titular inscrito.

Independientemente de una eventual situación de unión empresarial o tratarse de una comunidad de intereses; tal comunidad de intereses económicos tiene la característica de ser



difuso o múltiple por tratarse de un fenómeno de carácter eminentemente económico, concepto que difiere con el objetivo planteado por el principio de especialidad registral en general (art. 460 del Código Civil) que implica -desde el punto de vista de la publicidad formal- la necesaria individualización tanto objetiva como subjetiva de los actos y contratos inscribibles; teniéndose como titular registral a quien efectivamente aparece inscrito en el asiento registral y teniendo como su contenido de la inscripción con la intención de imputarle efectos jurídicos, exclusivamente lo expresamente consignado en tal asiento.

Desde el punto de vista material, la referida imputación de efectos jurídicos reviste un doble objetivo, uno positivo o activo, como acreedor de derechos y protecciones derivadas de la inscripción registral, y otro negativo o pasivo, como sujeto obligado y responsable civil frente a terceros tanto públicos (obligaciones tributarias) como privados.

Las comunidades de interés económico, atendidos a lo referido desde el punto de vista del principio de especialidad registral en general, también choca con el propósito planteado en los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas, concretamente los fines de protección del artículo primero y el concepto de marca del artículo segundo, donde la individualización de signos y productos para poder ser identificados por los consumidores es esencial para la decisión de consumo.

La identificación de la marca no solo implica el acceso del conocimiento del origen empresarial, sino que tal origen empresarial está íntimamente ligado a un prestigio, a una calidad, a un servicio, al cual el consumidor le será fiel, siendo responsable el empresario de mantener esa calidad en productos y servicios, por lo cual es de su interés que el consumidor lo identifique y a su vez, no se vea confundido con otros productos y otros productores que lo quieran imitar.

Todos estos objetivos se concretan de manera expresa en la Ley de Marcas y no pueden garantizarse sino desde una individualidad jurídica directamente responsable del cumplimiento de tal objetivo, y no, desde un concepto eminentemente económico, que, aunque existente, no nace específicamente con finalidad marcaria, sino con otros fines de gestión empresarial, económico e incluso de orden tributario, los cuales pueden ser muy variados y distantes de los planteados por la Ley de Marcas en beneficio del consumidor.



Finalmente, aunque se lograra demostrar que existen varias empresas que actúan dentro como un mismo grupo de interés económico, tal afinidad de carácter económico múltiple o incluso difuso no puede sustituir el principio de especialidad registral y la presunción de exactitud de carácter jurídico que, tiene por titular a quien aparezca como tal en la publicidad registral.

No corresponde a esta sede administrativa, dilucidar o declarar la existencia de tales grupos de interés, siendo que cuando así corresponda y sea necesario, son las autoridades judiciales quienes deben valorar o declarar la efectiva existencia de esos grupos económicos y su aplicación a un caso concreto, pues para nuestra competencia debe aplicarse el principio de especialidad registral, específicamente la presunción de exactitud, derivada del artículo 452 del código Civil.

Por todo lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad industrial, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.