



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0230-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE  
FÁBRICA Y COMERCIO

**FARBEN**

FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-7050

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0077-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas y cincuenta y siete minutos del trece de febrero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Rodovia ICR 364 Km, 3, Distrito Industrial-Cep 88.820-000-Icara-Santa Catarina, Brasil, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 5 de agosto de 2019, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **FARBEN S/A, INDUSTRIA QUÍMICA**, solicitó

**FARBEN**

la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, en clase 2 de la nomenclatura internacional, pinturas, barnices y complementos para la Refintura Automotiva.

Por resolución final dictada a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción de la marca **FARBEN**, porque causa confusión con los signos inscritos **FARBEX**, registros 62473 y 63049, en clase 2 de la nomenclatura internacional, dado que protegen productos similares y existe entre ellos similitud gráfica y fonética, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca e impide el cumplimiento de sus finalidades propias.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA**, apeló, y una vez otorgada la audiencia de Reglamento, expresó como agravios, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud es incorrecto, por cuanto resultan muy obvias las diferencias entre los signos, por lo que es imposible que el público consumidor, al observar cualquiera de las dos, le recuerde la otra marca.



En virtud de la audiencia de ley otorgada por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte, y notificada el 29 de mayo de 2020 (folios 6 a 8 del legajo digital de apelación), la abogada Arias Chacón mediante escrito recibido electrónicamente por esta Instancia de alzada, el 19 de junio de 2020, (folio 9 del legajo digital de apelación), contesta dicha audiencia (folios 10 a 11 del legajo digital de apelación), manifestando que en esa misma fecha presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual una acción de cancelación contra los registros 62474 y 63049 de la marca **FARBEX**, en clase 2, propiedad de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, por lo que solicita se suspenda el conocimiento del recurso de apelación hasta tanto no se resuelva el proceso de cancelación.

El Tribunal mediante el voto 0527-2020 dictado a las 10:48 horas del 28 de agosto de 2020, resolvió suspender el trámite del expediente hasta que fuera resuelta la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas, **FARBEX**, registro 63049, anotación 2/136285 y **FARBEX**, registro 62474, anotación 2/136286, propiedad de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.** (folios 12 a 14 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter que según consta en las certificaciones **RNPDIGITAL-229491-2025**, emitida a las 10:24:32 horas del 11 de febrero de 2025, y **RNPDIGITAL-229496-2025**, emitida a las 10:25:15 horas del 11 de febrero de 2025, la marca de fábrica **FARBEX**, registros 63049 y 62474, se encuentra cancelada



desde el 9 de setiembre de 2021. (folios 25 a 27 del legajo digital de apelación).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO.** El proceso por el cual fue suspendido el presente asunto finalizó según consta en las certificaciones RNPDIGITAL-229491-2025, emitida a las 10:24:32 horas del 11 de febrero de 2025, y RNPDIGITAL-229496-2025, emitida a las 10:25:15 horas del 11 de febrero de 2025, la marca de fábrica FARBEX, registros 63049 y 62474, fue cancelada desde el 9 de setiembre de 2021, por lo que el motivo que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir; debido a ello, se levanta el suspenso que fue declarado mediante el voto 0527-2020 emitido a las 10:48 horas del 28 de agosto de 2020, a efectos de continuar con el objeto del presente caso.

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** El motivo del rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada según la fundamentación dada por el Registro de la Propiedad Intelectual fue la existencia de similitud gráfica, fonética y de productos con el signo



inscrito "FARBEX", registros 62474 y 63049, situación que ya no existe tal como se indicó líneas arriba, por cuanto las marcas indicadas se encuentran canceladas, por tales circunstancias, considera este Tribunal que lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

Por los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de

**FARBEN**

inscripción de la marca de fábrica y comercio, en clase 2 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **FARBEN S/A. INDUSTRIA QUÍMICA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:54:48 horas del 17 de marzo de 2020, la que en este acto **se revoca** para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



**FARBEN**

comercio , en clase 2 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**



**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**