

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

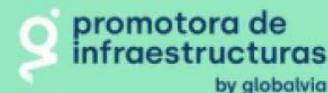
EXPEDIENTE 2021-0481-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4449)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0090-2022

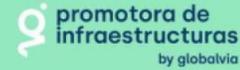
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas ocho minutos del once de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **Anel Aguilar Sandoval**, portadora de la cédula de identidad número 1-1359-0010, vecina de Santa Ana, San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-402294, con domicilio social en Escazú, San Rafael, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández, oficinas de Globalvía, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:35 del 11 de octubre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada **Anel Aguilar Sandoval**, en la



condición dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial para distinguir en clase 49, un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de administración de programas de lealtad del consumidor, gestión y organización de planes de fidelidad de clientes; planes de incentivos o de promoción; publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficinas; así como a administrar, operar y gestionar aplicaciones móviles y aplicaciones de software descargables. Ubicado en San José, Escazú, costado norte de la Estación de peaje de la carretera Próspero Fernández.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final de las 09:41:35 del 11 de octubre de 2021, dictó resolución denegatoria por considerar que el nombre comercial solicitado genera confusión respecto al origen empresarial con relación a las marcas y los nombres comerciales  **GLOBALVIA** y  **GLOBALVIA** Ruta 27, y por tanto no es apto para inscripción, conforme al artículo 65 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.** apeló y solicitó invalidar la resolución impugnada, para lo cual expresó los siguientes agravios:

1.- Globalvía es la empresa que opera la concesión sobre la ruta San José - Caldera (Ruta Nacional N°27) y es un grupo empresarial líder mundial en la gestión de concesiones de infraestructura, cuya matriz se encuentra en España. Que de conformidad con Ley general de concesión de obras públicas con servicios públicos, se debe constituir una sociedad anónima costarricense para suscribir un contrato

de concesión de obra pública, quién será la que opere la concesión, por lo que se inscribe la sociedad **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.**, que registró las marcas y nombres comerciales GLOBALVIA, las cuales fueron dadas en garantía al suscribirse el contrato de Fideicomiso irrevocable de garantía y administración de cuentas del proyecto de concesión San José Caldera, en el que Scotiabank de Costa Rica S.A. es el fiduciario y por ello aparece como fiduciario titular de esos.



2.- La solicitante del nombre comercial  es la accionista directa y propietaria del 100% de las acciones de **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.**, y a su vez, el 100% de las acciones de **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A.** corresponden a la empresa española **GLOBALVIA INVERSIONES S.A.U.**, la que a su vez pertenece en su totalidad a la empresa española **GLOBALVIA INFRAESTRUCTURAS S.A.**, por lo que pertenece al grupo GLOBALVÍA. Se aportan certificaciones notariales de accionistas que demuestran lo anterior.

3.- Al existir un vínculo empresarial entre **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA S.A.** y **GLOBALVIA** no existe riesgo alguno para el consumidor por incluir en término **GLOBALVIA** en el nombre comercial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para la resolución de este caso, los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:

a.- Nombre comercial  **GLOBALVIA**, registro 227883, titular **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.** (en calidad de fiduciaria), inscrito el día 21 de junio de 2013,

para proteger un establecimiento comercial que brinda servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación; ubicado en Costa Rica, San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández. (Ver folios 6 y 7 legajo digital de apelación).

b.- Marca de servicios  **GLOBALVIA**, registro 227980, inscrita el 24 de junio de 2013, con vencimiento el 24 de junio de 2023, titular **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.** (en calidad de fiduciaria), para proteger en clase 37 servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación. (Ver folios 8 y 9 legajo digital de apelación).

c.- Nombre comercial  **GLOBALVIA**
Ruta 27, registro 227676, titular **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.** (en calidad de fiduciaria), inscrito el día 14 de junio de 2013, para proteger en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación, ubicado en San José, Escazú, costado norte de la estación de peaje de la carretera Próspero Fernández. (Ver folios 10 y 11 legajo digital de apelación).

d.- Marca de servicios  **GLOBALVIA**
Ruta 27, registro 227677, inscrita el 14 de junio de 2013, con vencimiento el 14 de junio de 2023, titular **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.** (en calidad de fiduciaria), para proteger en clase 37 servicios de construcción; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparación y servicios de instalación. (Ver folios 12 y 13 legajo digital de apelación).

2.- **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.**, cédula jurídica 3-101-428504, era la titular las marcas de servicios  **GLOBALVIA** y  **GLOBALVIA Ruta 27**, registros 227980 y 227677, así como de los nombres comerciales  **GLOBALVIA** y  **GLOBALVIA Ruta 27**, registros 227883 y 227676, los cuales cedió en propiedad fiduciaria a **SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.** (Ver certificación emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 09:00 horas del 2 de marzo del 2022 a folio 33 del legajo digital de apelación)

3.- La propietaria del cien por ciento del capital social de la compañía **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.**, cédula jurídica 3-101-428504, es la empresa **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-402294, según consta en el asiento cuatro, visible a los folios del 6 al 8 del Libro de Registro de Socios de la compañía, y que en cumplimiento del contrato de Fideicomiso irrevocable de Garantía y Administración de Cuentas del Proyecto de Concesión San José - Caldera, **Scotiabank de Costa Rica S.A.** es el fiduciario. (Ver certificación 53-2022 emitida por la notaria pública Magally María Guadamuz García, expedida en San José a las 13 horas 05 minutos del 13 de enero de 2022, visible a folios 20 y 21 del legajo digital de apelación)

4.- La propietaria del cien por ciento del capital social de la compañía **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, cédula jurídica 3-101-402294, es **GLOBALVÍA INVERSIONES S.A.**, existente y organizada bajo las leyes de España, según consta en el asiento cinco, visible a los folios del 7 al 9 del Libro de Registro de Socios de la compañía. (Ver certificación 54-2022 emitida por la notaria pública Magally María Guadamuz García, expedida en San José a las 13 horas 15 minutos del 13 de enero de 2022, visible a folios 22 y 23 del legajo digital de apelación)

5.- Las empresas **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.** y **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, pertenecen al mismo grupo económico debido a que la propietaria de las acciones de la empresa **AUTOPISTAS DEL SOL S.A.** es **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.** y la propietaria de las acciones de esta empresa es **GLOBALVÍA INVERSIONES S.A.** (ver folios 20 al 23 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca propuesta por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición del artículo 65 de la Ley de marcas.

Respecto al grupo de interés económico, es importante mencionar a las autoras Adriana Castro, Natalia Porras y Andrea Sittenfeld, en su artículo “*Régimen legal aplicable a los grupos de interés económico*” (Revista Judicial 93, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, setiembre 2009, pág. 52), los definen como:

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas en la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un

complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores.

A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que este modelo es una forma de estrategia de negocios empresariales que tiene como fin primordial establecer prácticas comerciales para brindar nuevas perspectivas y enfoques a los productos que representa el signo, a efecto de posicionarlos en el mercado a través de la publicidad, venta y distribución, para lograr una consolidación en el comercio, por ende, jamás va existir una intención de causar confusión en el público consumidor o dañar a la competencia, toda vez que se trata de compañías que unen esfuerzos para llevar a cabo la comercialización de los productos o servicios, de manera tal que no va a producirse una confrontación de intereses que pueda lesionar los derechos del público consumidor o de un competidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas.

A la luz de los argumentos que expone la apelante, nos encontramos con un punto de interés a dilucidar, y es que la representación de la empresa solicitante, ahora apelante, expresó que su representada **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A., AUTOPISTAS DEL SOL S.A. y GLOBALVÍA INVERSIONES S.A.**, pertenecen a un mismo grupo de interés económico

GLOBALVÍA, lo cual es compartido por este Tribunal, conforme los hechos tenidos como probados de esta resolución. Efectivamente como se pudo probar, las acciones de la empresa **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, pertenecen a **GLOBALVÍA INVERSIONES S.A.** (ver folios 20 al 23 del legajo digital de apelación), por lo que no se generaría ninguna confusión con la inscripción del

nombre comercial solicitado  respecto a su origen empresarial como lo señala el Registro de primera instancia en la resolución venida en alzada, ya que se pudo comprobar la pertenencia de la empresa solicitante al Grupo **GLOBALVÍA**, siendo que incluso la totalidad de sus acciones pertenecen, como se señaló, a **GLOBALVÍA INVERSIONES S.A.**

Por las razones expuestas, son de recibo los agravios expresados, y al no persistir el motivo que fundó la denegatoria, considera esta autoridad que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al examinado por este Tribunal no lo impidiere.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja confusión, respecto al origen empresarial, con la inscripción del nombre

comercial , lo pertinente es admitir los agravios formulados por la apelante, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que se revoca.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Anel Aguilar Sandoval**, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:41:35 del 11 de octubre de 2021, la que en este acto **SE REVOCA**, para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 01:21 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 10:02 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:29 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:32 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

NOMBRES COMERCIALES

TE: Solicitud de inscripción del nombre comercial

TG: Categorías de signos protegidos

TNR: 00.42.22