

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0954-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “DISEÑO ESPECIAL”

JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5315-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0250-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, y domicilio en Jack Wolfskin Kreisel 1,65510 Idstein/Taunus, República Federal de Alemania, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:07:15 horas del 14 de agosto de 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de junio de 2012, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas y en su condición dicha solicitó



al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica en clase 18 internacional, para proteger y distinguir: *“Cuero e imitaciones de cuero, productos hechos de cuero e imitaciones de cuero(incluidos en clase 18); valijas, en particular bolsos para viajes, bolsos, incluidos en clase 18, maletines tipo portafolios, bolsos de viajes, bolsos deportivos, bolsos con asas; bolsos para llevar sobre los hombros, bolsas pequeñas para viajes; bolsos y mochilas para llevar cosas; bolsas pequeñas de cuero para embalar (incluidas en clase 18); bolsas pequeñas para llevar en la cintura; morrales y mochilas (para viaje); morrales para diario (morrales pequeños para viajes diarios); bolsos de mano; carteras de mano; bolsos para guardar artículos de uso personal dentro del cuarto de baño y bolsos para guardar diferentes usos y para dentro del baño; bolsos para paños; bolsas para cargar bebes en la espalda; bolsos para escuela; bolsas pequeñas que se llevan colgando del cuello, incluyendo para pasaportes; estuches y porta documentos; carteras, billeteras, portallaves; paraguas y sombrillas; bastones, bastones para escalar montañas, bastones para escaladores, artículos de talabartería.”*

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 14:55:28 horas del 15 de junio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la referida solicitud marcaria, indicándole para ello la existencia de las marcas inscritas bajo los denominativos



para las clases

18 y 25 de la nomenclatura internacional respectivamente (v.f 14 al 19), propiedad de la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A., por consiguiente, recae en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de que se pronuncie con respecto a ello y proceda hacer valer su derecho dentro del plazo estipulado por ley de 30 días hábiles contemplados a partir del día siguiente de su debida notificación.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:07:15 horas del 14 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de agosto de 2012, el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Por escrito presentado ante este Tribunal por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, en su condición dicha, en fecha 22 de marzo de 2013, señaló que debido a que presentó solicitud de

cancelación por falta de uso contra las marcas de fábrica inscritas    bajo los registros 162717, 162750 y 162751, propiedad de la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A., ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitó dejar en suspenso el trámite

de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica  en clase 18 internacional, presentada por su mandante y que ahora nos ocupa, hasta que se resuelva dicha acción; siendo que dicho proceso es vinculante para la resolución de este expediente.

SEXTO. Que mediante Voto No. 555-2013, dictado por este Tribunal, a las 14:05 horas del 15 de mayo de 2013, se ordenó suspender el dictado de la resolución final del presente expediente, en razón de que el representante de la compañía JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR

DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, fundamento en el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Acción de Cancelación por Falta de Uso de las marcas de fábrica inscritas bajo los registros 162717, 162750 y 162751, propiedad de la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A., que servía de objeción a la inscripción de la marca solicitada.

SÉTIMO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- Que, vista las certificaciones expedidas por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A, es titular de las marcas de fábrica:



registro 162717, en clase 18 internacional,



registro 162750, en



clase 25 internacional y registro 162751, en clase 18 internacional, las cuales se encuentran canceladas desde el 15 de mayo de 2014.

. (v.f 67 al 74)

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de dicha connotación para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En

virtud de que las marcas de fábrica  registro 162717, en clase 18 internacional,



registro 162750, en clase 25 internacional y  registro 162751, en clase 18 internacional, propiedad de la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A, se encuentran canceladas por falta de uso, se levanta la suspensión del conocimiento del fondo del presente asunto, decretado mediante el Voto No. 555-2013, dictado por este Tribunal, a las 14:05 minutos del 15 de mayo de 2013, a efectos de proceder a resolver el presente expediente.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. Siendo que la pretensión del Lic. Víctor Vargas Valenzuela en la presente gestión, en su condición de apoderado especial de la empresa JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, es la

inscripción de la marca de fábrica  en clase 18 internacional,

y estando probado que las marcas de fábrica  registro 162717, en clase 18 internacional,

 registro 162750, en clase 25 internacional y  registro 162751, en clase 18 internacional, propiedad de la empresa CORPORACION MAPACHE DEL ESTE S.A, a la fecha

actual ya se encuentran canceladas por falta de uso, todo lo anterior según lo establecido en el Considerando Primero de la presente resolución; concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, careciendo de esa manera la resolución apelada de interés actual en el presente asunto.

En razón de lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:07:15 horas del 14 de agosto de 2012, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en

su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica solicitada  en clase 18 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado

especial de la empresa JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO KGAA, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:07:15 horas del 14 de agosto de 2012, la cual se revoca, para ordenar en su lugar, la continuación del

trámite de inscripción de la marca de fábrica solicitada  en clase 18 internacional, si otro motivo diferente al expuesto no lo impidiere. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**