

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0965-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Peri te conviene (DISEÑO)”

GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6169-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1016-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Alejandro Mesalles Vargas**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa-setecientos dieciséis, en su condición de apoderado de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-doscientos noventa y siete mil ochocientos doce sociedad constituida bajo las leyes de Costa Ricas, con establecimiento administrativo y comercial situado en San José, Calle Blancos de Goicoechea, del Edificio de Segundo Circuito Judicial de San José doscientos metros oeste, cien norte y cien este, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta de junio de dos mil once, el señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del nombre comercial “**peri te conviene**

(DISEÑO)”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de bienes de consumo, entre los que se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, limpieza. Situado en San José, Calle Blancos de Goicoechea, del Edificio de Segundo Circuito Judicial de San José, doscientos metros oeste, cien norte y cien este”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las quince horas, diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del nombre solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución final dicha el señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, el veintinueve de setiembre de dos mil once presentó recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, doce segundos del cinco de octubre de dos mil once admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la

marca de servicios **“PAGO Y TRAMITE DE SERVICIOS PERI-RED Su asistente personal (DISEÑO)”**, inscrita bajo el registro número 127131 desde el 18 de julio de 2011, vigente hasta el 18 de julio 2011, a nombre de la empresa **LOS PERIFIERICOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-18367, se encuentra caduca desde el 19 de enero de 2012. (Ver folios 40 al 41).

SEGUNDO. EN CUNATO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Por ser el tema a resolver de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL CASO BAJO EXAMEN. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por el representante de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar el nombre comercial solicitado **“peri te conviene (DISEÑO)”** frente a la marca de servicios inscrita **“PAGO Y TRAMITE DE SERVICIOS PERI-RED SU ASISTENTE PERSONAL (DISEÑO)”**, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

CUARTO. RESOLUCIÓN DEL A QUO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las quince horas, diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil once, resolvió rechazar la inscripción del nombre comercial solicitado, al considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita **“PAGO Y TRAMITE DE SERVICIOS PERI-RED Su asistente personal (DISEÑO)”**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número 127131, para proteger y distinguir “servicios de publicidad y negocios, pago y cobro (pago por parte de los clientes) y trámite de servicios públicos y privados”, y porque existe riesgo de confusión al contener el signo solicitado dentro de sus elementos una marca inscrita, lo que violenta el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de inscripción del nombre comercial **“peri te**

conviene (DISEÑO)", no obstante, este Tribunal, a folios 40 y 41 del expediente, observa que, la marca inscrita **"PAGO Y TRAMITE DE SERVICIOS PERI-RED Su asistente personal (DISEÑO)"**, propiedad de la empresa LOS PERIFERICOS S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dieciocho mil trescientos sesenta y siete está caduca desde el **19 de enero de 2012**. Como puede apreciarse, a la fecha de la certificación traída al expediente ya está caduca, nótese, que no consta dentro de los movimientos contenidos en la certificación referida, la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, sea, **18 de julio de 2010**, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a correr a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del 18 de julio de 2011), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas, por lo que considera este Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario, tal y como lo prescribe el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, que contiene la reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o a la coincidencia de los vocablos en su conjunto, por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad solicitante y apelante el veintinueve de setiembre de dos mil once, se declara con lugar, por cuanto la marca caducó y la misma no fue renovada en los plazos establecidos por ley, por lo que pierde interés el cotejo al que hace alusión la normativa citada, debiendo revocarse la resolución venida en alzada pero por las razones aquí expuestas, y ordenar al Registro, continuar con el procedimiento de inscripción del nombre comercial **"PAGO Y TRAMITE DE SERVICIOS PERI-RED Su asistente personal (DISEÑO)"**, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Alejandro Mesalles**, en su condición de apoderado de la empresa, **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos del trece de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada del nombre comercial “**peri te conviene (DISEÑO)**”, si otro motivo ajeno al aquí analizado, 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 de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06