

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0478-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “CKLASS”

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2004-006111)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1046 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, compañía organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 205 West 39 th Street, Nueva York 10018, Estados Unidos de América en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el dieciocho de agosto de dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, el señor Enrique Guillermo Watanabe Muñoz, ciudadano mexicano, mayor, casado una vez, empresario y domiciliado en Avenida Corona número 211, Colonia

Centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicita la inscripción de la marca de fábrica” **CKLASS**”, el cual es un término distintivo y de fantasía, en **clase 25** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: Exclusivamente Calzado.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado por el señor Harry Zurcher Blen, apoderado de la compañía **CALVIN KLEIN TRADEMARCK TRUST**, visible a folios 11 a 20 del expediente administrativo, interpone oposición en contra de la solicitud de registro presentada por el señor Enrique Guillermo Watanabe Muñoz, fundamentando su oposición en los artículos 8 literal a) y 16 de la Ley número 7978 Ley de Marcas, así como en el artículo 24 literal a), c) e) y f) de su Reglamento, Convenio de París, Acuerdo Trips de la Organización Mundial de Comercio, argumentando que existe similitud gráfica, fonética e ideológica y que su representada tiene registrada en Costa Rica la marca **CK-CALVIN KLEIN (DISEÑO)**, en clase 25, bajo el registro número 94.30, desde el 04 de enero de 1996, para proteger “ropa para mujer, hombre, niños y niñas, principalmente, camisas, blusas, chaquetas, trajes de baño, cobertores para playa y bañarse, pantalones vestidos, pantalones cortos, enaguas, pantalones de mezclilla, guantes, trajes, chaquetas deportivas, fajas, medias, sombreros, ropa deportiva principalmente chaquetas, abrigos y chalecos, suéteres, camisetas, ropa para lluvia, impermeables, zapatos, botas, pantuflas, chaquetas deportivas, brassier, camisones, batas, bufandas y chales”.

TERCERO: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las nueve horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, visible a folios 210 a 214, del expediente administrativo, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CKLASS**”, en clase 25 internacional, presentada por **Víctor Vargas Valenzuela** en representación de **Enrique Guillermo Watanabe Muñoz**.

CUARTO: Que inconforme con dicho fallo, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la sociedad **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio 216 del expediente administrativo levantado al efecto, en fecha quince de enero de dos mil nueve.

QUINTO: 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tiene el siguiente:

- a) Que el licenciado Harry Zurcher Blen, es apoderado de la sociedad **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, desde el 12 de diciembre de 1990 (ver folio 240).
- b) Que la marca Calvin Klein estuvo vigente desde el 04 de enero de 1996 al 04 de enero de 2006, según consta en certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 25 de mayo de 2009, visible a folios 235 a 236 del expediente administrativo.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, ello por cuanto en el Considerando Cuarto de la resolución venida en alzada, establece que conforme a la doctrina y a la jurisprudencia marcaria, al estar caduca la marca del oponente y no demostrar ser un competidor de los mismos productos en el mercado o uso anterior de algún signo similar al solicitado, carece de legitimación activa en la causa, razón por la cual se debe declarar sin lugar la oposición.

Mediante memorial presentado por el apoderado de la compañía **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST** visible a folios 11 a 20 del expediente venido en alzada, argumenta que en el caso en estudio, existe similitud gráfica, fonética e ideológica y que su representada tiene registrada en Costa Rica la marca **CK-CALVIN KLEIN (DISEÑO)**, en clase 25, bajo el registro número 94.303, desde el 04 de enero de 1996, para proteger entre otros zapatos, botas y pantuflas.

CUARTO: EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE LA MARCA. En el caso de análisis consta a folios 235 a 236 del expediente administrativo levantado al efecto, que la **MARCA “CALVIN KLEIN”**, estuvo vigente desde el 04 de enero de 1996 al 04 de enero de 2006, según consta en certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 25 de mayo de 2009, inscrita bajo el registro número 194303, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional:” Ropa para mujer, hombre, niños y niñas, principalmente, camisas, blusas, chaquetas, trajes de baño, cobertores para playa y bañarse, pantalones vestidos, pantalones cortos, enaguas, pantalones de mezclilla, guantes, trajes, chaquetas deportivas, fajas, medias, sombreros, ropa deportiva principalmente chaquetas, abrigos y chalecos, suéteres, camisetas, ropa para lluvia, impermeables, zapatos, botas, pantuflas, chaquetas deportivas, brassier, camiones, batas, bufandas y chales”. Siendo su titular **“CALVIN KLEIN TRUST”**, por lo que su vigencia es de diez años, de conformidad con lo

que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha, cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis hasta el cuatro de enero de dos mil seis, sin que se hubiere presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, por lo que a la marca de fábrica **“CALVIN KLEIN”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir vestidos, calzado y sombrerería, le sobrevino la caducidad.

Así las cosas, la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos, dictada el cuatro de diciembre de dos mil ocho, debe confirmarse, toda vez que la marca **“CALVIN KLEIN”**, inscrita a favor de **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “Ropa para mujer, hombre, niños y niñas, principalmente, camisas, blusas, chaquetas, trajes de baño, cobertores para playa y bañarse, pantalones vestidos, pantalones cortos, enaguas, pantalones de mezclilla, guantes, trajes, chaquetas deportivas, fajas, medias, sombreros, ropa deportiva principalmente chaquetas, abrigos y chalecos, suéteres, camisetas, ropa para lluvia, impermeables, zapatos, botas, pantuflas, chaquetas deportivas, brassier, camisones, batas, bufandas y chales”, **se encuentra caduca**, en virtud de que no se presentó la respectiva solicitud de renovación, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

QUINTO: EN CUANTO A LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL. Una vez analizada la caducidad de la marca **CK/KALVIN KLEIN (Diseño)**, resulta de relevancia hacer un análisis de la figura de la legitimación, al respecto es importante señalar que la legitimación, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario, conforme lo estipulado en el artículo 104 del Código Procesal Civil. No obstante estima este Tribunal, que en el caso concreto, al encontrarnos ante una marca que se encuentra caduca, la intervención del apoderado de la aquí apelante

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, deviene en una falta de interés actual, toda vez que ese requisito por parte del señor Harry Zurcher Blen, es innecesario en el caso de marras, ya que su actuación carece de interés actual.

En consecuencia, al estar la marca **CK/KALVIN KLEIN (Diseño)**, caduca, carece el licenciado Harry Zurcher Blen de interés actual, para formular el recurso de apelación bajo estudio.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es confirmar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos dieciséis segundos, dictada el cuatro de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, y se ordena continuar con el trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y de comercio “**CKLASS**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional.

SETIMO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen apoderado de la compañía **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, en contra de la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve

horas cincuenta y cinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora