



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN

Expediente N° 2008-0749-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “Desigual”

INTS IT IS NOT THE SAME, gmbH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13432-07)

(Subcategoría: Marcas y otros signos)

VOTO N° 1171-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Viquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno- mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de Apoderado Especial Administrativo de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, sociedad domiciliada en los Baarerstrasse 112, CH-6302 Zurich, Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, con cuatro minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de Agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinticinco de octubre de dos mil siete, el Licenciado **Néstor Morera Viquez**, de calidades y en su condición dicha, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Desigual**, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño; calzado; sombrerería.*”



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y nueve minutos del treinta de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al solicitante que existe como objeción para proceder al registro solicitado que se encuentra inscrito el nombre comercial **“DE 2 IGUAL”**, bajo el registro número 167029, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la actividad comercial de zapatería, es decir venta de zapatos, botas, zapatillas de hombre, mujer, niño y niña, ubicado en San José, avenida central frente a Restaurante Manolos, propiedad de la empresa **Angulo Opuesto S.A.**; examen de fondo que fue contestado por el solicitante mediante escrito presentado al Registro el día veintinueve de abril de dos mil ocho

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuatro minutos y treinta y seis segundos del diecinueve de agosto de dos mil ocho, 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. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de setiembre de 2008, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, apeló la resolución referida anteriormente, y por escrito presentado ante este Tribunal el 23 de febrero de 2009, una vez otorgada la audiencia reglamentaria, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del 29 de enero de 2009, expresó agravios.

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 la Juez Ortiz Mora; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO: Analizado el expediente venido en alzada, observa este Tribunal que el apelante aportó ante esta Instancia una serie de documentos probatorios, que en principio y conforme al artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, podrían considerarse idóneos para demostrar la *verdad real* de los hechos invocados en este asunto y considerarse el uso anterior y la notoriedad de la marca que se solicita inscribir por parte de la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH**.

Pero, dado que existe la misma marca *desigual (diseño)* inscrita bajo el registro número **167029**, en Clase **49** de la Clasificación de Niza, perteneciente a la empresa **ÁNGULO OPUESTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y que nos encontramos ante una marca inscrita y otra no inscrita, ésta última con algún grado de posibilidad por lo antes expresado de ingresar al mundo jurídico registral y dado, que la Administración Registral conforme al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, está legitimada para que de oficio o a instancia de parte pueda rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida registrada o no, este Tribunal ha tomado la decisión, de que previo al dictado de una resolución de fondo, resulta prudente **SUSPENDER** este procedimiento, a efecto de que la empresa apelante **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, fundamentado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de Nulidad de Registro de la marca inscrita *Desigual (diseño)*, registro número **167029**, en clase **25 internacional**, propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO**, considerando incluso, que la peticionaria en su escrito de defensa visible a folio 16, invoca el artículo 8 incisos e) y k) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,



que se refieren por su orden, a la inscripción de una marca en contravención de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París, y cuando el registro se solicita para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

Para tal efecto y con fundamento en el mismo numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, artículo 144 del Código Procesal Civil, norma supletoria conforme lo establece el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, se le concede a la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, un término de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución, para que instaure ante el Registro de la Propiedad Industrial, el procedimiento de ***Nulidad de Registro***, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; en caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos.

SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Atendiendo a lo expuesto, se ordena **SUSPENDER** el trámite de este expediente y su resolución definitiva, a efecto de que la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, fundamentado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de Nulidad de Registro de la marca inscrita ***Desigual (diseño)***, registro número **167029**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA**. Para tal efecto se le concede un término de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución; caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se ordena **SUSPENDER** el trámite de este expediente y su resolución definitiva, a efecto de que la empresa **INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH**, fundamentado en el artículo 37 de la Ley de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Marcas y Otros Signos Distintivos, interponga ante el Registro de la Propiedad Industrial, la acción de **Nulidad de Registro** de la marca inscrita **Desigual (diseño)**, registro número **167029**, en clase 25 internacional, propiedad de la empresa **ANGULO OPUESTO, SOCIEDAD ANONIMA**. Para tal efecto se le concede un término de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de ésta resolución, caso contrario el Tribunal revocará esta suspensión y resolverá el procedimiento conforme a los autos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.— **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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.

PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL TRA.