



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0403-TRA-PI

Solicitud a inscripción de la marca de servicios “ESSENCE” (DISEÑO)

INVERSIONES JULARI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-1913)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1188-2012

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintinueve-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES JULARI S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos sesenta mil trescientos setenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Febrero del 2012, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada** de calidades y condición dicha, solicitó al Registro la inscripción de la marca de servicios **“ESSENCE” (DISEÑO)**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de negocios comerciales;



administración comercial; trabajos de oficina y ventas, incluyendo ventas por medios de comunicación electrónicos, todos estos relacionados con prendas de vestir, calzado y sombreada deportiva.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con catorce minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de marzo de dos mil doce, dispuso: “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”. (La negrita es del original)

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de Abril del 2012, el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada** de calidades y condición dicha, apeló la resolución referida, motivo por el cual conoce este Tribunal del recurso interpuesto.

IV. 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 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE EL CASO BAJO EXAMEN. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por el representante de la empresa **INVERSIONES JULARI S.A.**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca solicitada “**ESSENCE**” frente a la marca inscrita “**SENCE**”, en virtud de las razones que de seguido se examinan.



TERCERO. RESOLUCIÓN DEL A QUO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con catorce minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de marzo de dos mil doce, conoció y resolvió sobre la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**ESSENCE**”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, la interpuesta por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada** en memorial recibido el veintisiete de febrero del dos mil doce, en representación de la empresa **INVERSIONES JULARI S.A.**, por considerar que existe similitud gráfica, fonética, ente la marca solicitada y la inscrita “**SENCE**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, propiedad de la empresa **STATUS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA** capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, y con fundamento en dicha comparación rechaza la solicitud de la marca mencionada anteriormente.

Conforme a lo resuelto por el Registro en la resolución que se recurre, resulta importante recordar que la legitimación para formular el recurso de alzada ante el superior jerárquico, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el inconforme, sino además está en función del perjuicio que genera al sujeto la resolución sobre la cual se muestra en desacuerdo. El artículo 561 del Código Procesal Civil, en su primer párrafo establece que *“Podrá apelar la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución, y también podrán hacerlo los terceros cuando ésta les cause perjuicio y no esté firme”*. De modo que se puede recurrir de una resolución que adoptó el **a quo** en cuanto de ella se resulte perjudicado o genere perjuicio, ya sea de manera total o parcial.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la empresa solicitante, por el hecho que le fue denegada la solicitud de la marca “**ESSENCE**” (**DISEÑO**), no obstante este Tribunal, a folios 39 a 40 del expediente, observa, que la marca de fábrica inscrita “**SENSE**”, propiedad de la empresa **STATUS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA.**, está caduca desde el **21 de Marzo de 2012**. Como puede apreciarse, a la fecha de la certificación traída al expediente ya está caduca y no consta renovación en trámite, 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, el **21 de Marzo de 2011**, ni dentro del plazo de gracia, 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 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo Número 30233-J de 20 de febrero de 2002, que contiene las 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 presentado por el representante de la empresa solicitante el 9 de Abril del 2012, se declara con lugar, por cuanto la marca inscrita 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 los motivos aquí expuestos, y ordenar al Registro **de la Propiedad Industrial**, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios **“ESSENCE” (DISEÑO)**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.

En virtud de encontrarse caduca la marca de fábrica **“SENCE”**, y no haberse renovado la misma en los plazos establecidos por ley, pierde interés el cotejo entre las marcas referidas, por lo que corresponde a este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES JULARI S.A.**, debiendo revocarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, por los motivos aquí expuestos, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con los procedimientos de inscripción de la marca **“ESSENCE” (DISEÑO)**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en la condición de apoderado especial de la empresa **INVERSIONES JULARI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, por los motivos aquí expuestos, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con los procedimientos de inscripción de la marca **“ESSENCE” (DISEÑO)**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno 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 su 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

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25