



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0404-TRA-PI

Solicitud a inscripción de la marca de fábrica y comercio “ESSENCE” (DISEÑO)

INVERSIONES JULARI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-1912)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 1189-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco 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 cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro 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 la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ESSENCE” (DISEÑO)**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir calzado y sombreada.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro 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 **Guzmán Calzada**, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que la marca de fábrica “**SENSE**”, inscrita bajo el registro número 132220, para proteger y distinguir en clase 25 de la Clasificación Internacional “*Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas*”, a nombre de la empresa **STATUS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA.**, fue inscrita el veintiuno de marzo del dos mil dos y veinte hasta el veintiuno de marzo del dos mil doce, de la cual no sido solicitada renovación y por ende, se encuentra caduca (Ver folios 39 y 40).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos del veinte de marzo de dos mil doce, consideró sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ESSENCE**”(DISEÑO), en clase 25 de la



Clasificación Internacional de Niza, que existe similitud gráfica, fonética, con la inscrita “SENCE”, en la misma clase internacional, 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 propuesta de conformidad con el artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa apelante argumento en su escrito de exposición de agravios que la marca “SENSE”, clase 25, número de registro 132220, propiedad de **STATUS TEXTILES S.A.**, venció el 21 de marzo de 2012, por lo que el período de gracia para su renovación venció el 21 de setiembre de 2012, sin que se solicitará su renovación, por lo que dicha marca actualmente se encuentra caduca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, así como lo alegado por la empresa recurrente, considera que debe ser revocada la resolución del *a quo*, por cuanto en el presente asunto la representación de la empresa solicitante lleva razón, siendo un hecho debidamente demostrado que la marca de fábrica inscrita “SENSE”, propiedad de la empresa **STATUS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA**., está caduca desde el **21 de Marzo de 2012**, según la certificación aportada al expediente.

Como puede apreciarse a la fecha de la certificación traída al expediente, el signo inscrito no está vigente y no consta renovación en trámite, ello, significa, que el titular no gestionó la renovación de la marca 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, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, dado lo cual, a la marca de fábrica relacionada le sobrevino la caducidad.

Así las cosas, en virtud de lo anteriormente expuesto 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, toda vez



que la marca inscrita que impedía la inscripción del signo solicitado le acaeció el plazo de vencimiento y no se encuentra en tiempo para presentar la respectiva solicitud de renovación, desapareciendo así el motivo que impedía su registro y dando cabida a que el citado Registro continúe con los procedimientos de inscripción de la marca “**ESSENCE**” (**DISEÑO**), en **clase 25** 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 cincuenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro 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 25 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