



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0440-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ATE” (7)

CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10342)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1207-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Centro Onni 8° piso, Avenida 1, Calle 3, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de **CONTINENTAL TEVES AG & CO. oHG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Guerickestrade 7, 60488 Frankfurt, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **CONTINENTAL TEVES AG & CO. oHG**, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo “ATE” en la **clase 7** de la Clasificación Internacional



de Niza, para proteger y distinguir motores y sus componente en tanto estén comprendido en esta clase, excepto para vehículos blindados.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa **CONTINENTAL TEVES AG & CO**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las doce horas, cuarenta y dos minutos, cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil diez, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las catorce horas del veinticinco de junio de dos mil diez confiere la audiencia reglamentaria, la apelante expresó agravios.

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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, 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. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por la representante de **CONTINENTAL TEVES AG & CO. oHG**, por estimar que en el presente asunto se presenta una falta de interés de entrar a cotejar la marca solicitada “**ATE**” frente a la marca inscrita “**AT (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 catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, resolvió rechazarla inscripción de la marca solicitada, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca “**AT (DISEÑO)**”, lo cual podría causar confusión en los consumidores, toda vez que el elemento denominativo prevalece, y los productos a proteger se relacionan, lo que afectaría el derecho de elección del consumidor socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

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 de la marca “**ATE**”, no obstante, este Tribunal, a folios sesenta y tres y sesenta y cuatro, observa que la marca inscrita “**AT (DISEÑO)**”, propiedad de **TARABUSI S.A.**, está caduca desde el **5 de abril de 2011**. 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, **5 de abril de 2010**, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del **5 de abril 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 dieciocho de mayo de dos mil diez, se declara con lugar, por cuanto la marca caducó y la misma no fue renovada en los pazos 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 de la marca “ATE”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **CONTINENTAL TEVES AG & CO. oHG.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del once de mayo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y comercio “ATE”, en clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, 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