

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0356-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AE”

RETAIL ROYALTY COMPANY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8770-2006)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1223-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0943-0799, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RETAIL ROYALTY COMPANY**, sociedad constituida y organizada bajo la leyes de Nevada, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y siete minutos, trece segundos del doce de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintidós de setiembre de dos mil seis, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AE**”, para proteger y distinguir: “*equipaje y bolsos de todo tipo, bultos y salveques escolares, billeteras y monederos, tarjeteros, maletín ejecutivo y portafolios tipo maletín ejecutivo, estuches vendidos vacíos para cosméticos y sombrillas*”, en clase 18 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las doce horas, treinta y siete minutos, trece segundos del doce de abril de dos mil diez, 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. (...)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de abril de dos mil diez, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, actuando en la condición indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución referida, y en razón de haberse aceptado el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que una vez conferidas por parte de este Tribunal Registral las audiencias de ley, mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil once se apersona Oswald Bruce Esquivel en representación de la empresa solicitante e informa que la empresa **Payless Shoe Source Worlwide Inc.**, transmitió la marca “AE” inscrita bajo el Registro No. 172460 a favor de su representada y aporta copia simple del certificado de dicha transferencia emitido por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, la invalidez o la nulidad 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de fábrica “AE”, bajo el **Registro No. 172460**, en clase 18 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*bolsos de mano, bolsos de hombro, monederos, carteras, bolsas, mochilas*”, inscrita el 18 de enero de 2008 y vigente hasta el 18 de enero de 2018, a nombre de la empresa **Payless Shoe Source Worlwide Inc.** (ver folios 184 y 185).

2.- Que según consta de certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2011, ante ese Registro fue presentado documento, que fue anotado con el número 2-71607, mediante el cual la empresa **Retail Royal Company** solicita la inscripción de la transferencia de la marca relacionada en el hecho probado anterior, que otorgó a su favor la empresa Payless Shoe Source Worlwide, Inc. (ver folios 272 y 273).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Órgano *a quo* rechazó la inscripción de la marca “AE” solicitada por la empresa **RETAIL ROYAL COMPANY**, por encontrarse inscrita una marca idéntica bajo el registro número 172607, a nombre de la empresa **PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.**, fundamentando su rechazo en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente mediante escrito relacionado en el Hecho Probado (2), acreditó ante este Tribunal la transferencia a su favor de la marca que impide el registro solicitado, cuyo anterior titular y ahora transmitente es la empresa **Payless**

ShoeSource Worlwide Inc., en razón de lo cual solicita que esta Autoridad de Alzada proceda a anular la resolución que impugna.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Siendo que la pretensión del representante de la empresa gestionante **Retail Royal Company**, es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AE**” y en virtud que ha sido demostrado que, a esta fecha, se encuentra en trámite de inscripción la solicitud de transferencia a su favor, de la marca inscrita con idéntica denominación bajo el **Registro No. 172460**, dado lo cual, el motivo que impedía la inscripción de la marca solicitada, y que fuera señalado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en Alzada, ha dejado de existir. Lo anterior, aunado a la política de saneamiento seguida por este Tribunal, (que se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, Ley No. 3883, así como en los principios de verdad real, celeridad, y economía procesal, aplicables en razón de favorecer al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada), permite a esta Autoridad concluir que, carece de interés actual continuar con un estudio de fondo del presente asunto, y por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquié**, en representación de la empresa **RETAIL ROYAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y siete minutos, trece segundos del doce de abril de dos mil diez, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada “**AE**” si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquiél**, en representación de la empresa **RETAIL ROYAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y siete minutos, trece segundos del doce de abril de dos mil diez, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca solicitada “**AE**” si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79