



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0846-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “WINNER the power of passion (DISEÑO)”

FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2006-6236/164077)

Marcas y otros signos distintivos

Voto N° 635-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino del número 324 de la calle a Guachipelin de Escazú, San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y ocho-ochocientos ochenta y seis, actuando en su calidad de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, veintiséis segundos del veintitrés de junio de dos mil once..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la nulidad de la marca de comercio inscrita bajo el registro número 164077

“WINNER the power of passion (DISEÑO)”



en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, que protege y distingue “vestidos, calzados y sombrerería”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y tres minutos, veintiséis segundos del veintitrés de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial declaró prescrita la solicitud de nulidad interpuesta por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la **empresa FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra el registro de la marca de comercio denominada “**WINNER the power of pasión (DISEÑO)**”, **registro N° 164077**, para proteger y distinguir “vestidos, calzados y sombrerería”, en clase 25 internacional y cuyo titular es **Sergio Quevedo Aguilar**, y **el registro fue otorgado en fecha 28 de noviembre de 2006**, y acoge la excepción de prescripción opuesta por el titular del signo distintivo.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha veintiséis de julio de dos mil once, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en representación de de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, once segundos del veinticinco de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre del señor Sergio Quevedo Aguilar, se encuentra inscrita la marca de comercio **“WINNER the power of passion (DISEÑO)”**, bajo el registro número **164077** desde el 28 de noviembre de 2006, vigente hasta el 28 de noviembre de 2016, la cual protege y distingue en clase 25 internacional, “vestidos, calzados y sombrerería.” (Ver folios 31 al 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se tiene que el Registro de la Propiedad Intelectual declaró prescrita la solicitud de nulidad interpuesta por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra el registro de la marca de comercio denominada **“WINNER the power of pasión (DISEÑO)”**, registro N° **164077**, para proteger y distinguir “vestidos, calzados y sombrerería”, en clase 25 internacional y cuyo titular es **Sergio Quevedo Aguilar**, y **el registro fue otorgado en fecha 28 de noviembre de 2006**, y acoge la excepción de prescripción opuesta por el titular del signo distintivo, porque resulta evidente y notorio que las diligencias de solicitud de nulidad del signo están prescritas, y el análisis de los argumentos esbozados por el solicitante carecen de interés actual, y no se entran a analizar, por considerar que a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad contra el registro N° 164077, sea en fecha 29 de noviembre de 2010, había transcurrido un plazo superior a los cuatro años, por lo que las presentes diligencias de nulidad del signo están prescritas.



Por su parte, la sociedad apelante destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la resolución declara “prescrita” la acción de nulidad, en el tanto fue presentada el 29 de noviembre del año 2010, y no el 28 de noviembre del mismo año, fecha en que supuestamente se cumplían los 4 años establecidos en el artículo 37 de la Ley de Marcas N° 7978. Sin embargo es claro que el juzgador no se molestó en estudiar que el día 28 de noviembre del año 2010, acaeció un día domingo, por lo que en aplicación del artículo 147 del Código Procesal Civil, el plazo de prescripción debe ampliarse hasta el 29 de noviembre en que se interpuso la presente acción, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se declare la nulidad de la marca 164077.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizadas las argumentaciones dadas por la representación de la sociedad solicitante y apelante **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, se tiene que éstas podrán tener eco en la presente resolución, toda vez, que al examinar la documentación que consta en el expediente, se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial declaró prescrita la acción de nulidad porque la fecha de presentación de dicha acción fue el **29 de noviembre de 2010**, y la inscripción de la marca que se está solicitando se anule es de **28 de noviembre de 2006**, transcurrieron más de cuatro años (4 años), según lo establece el artículo 47 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, dentro de los agravios el representante de la sociedad apelante alega que el 28 de noviembre de 2010, fecha en que se vencía el plazo para presentar la respectiva acción de nulidad, fue domingo, por lo que en aplicación del artículo 147 Código Procesal Civil, el plazo de prescripción debió ampliarse hasta el 29 de noviembre de 2010, fecha en que se interpuso la acción de nulidad, con relación a este agravio, este Tribunal comparte lo dicho por la sociedad recurrente, toda vez, que efectivamente se comprueba que el **28 de noviembre de 2010**, fecha en que vencían los cuatro años de caducidad que establece la Ley de Marcas para la presentación de la solicitud de nulidad de una marca, cayó domingo, este hecho se puede corroborar fácilmente de conformidad con el artículo 147 del Código Procesal Civil, el cual dice, *que si el día final de un plazo fuere inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente*, en el caso concreto, al día **29 de noviembre de**



2010. Por lo tanto de conformidad con los artículos 146 y 147 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 párrafo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 de 27 de octubre de 2000, en concordancia con el numeral 3 párrafo segundo del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del mismo año, este Tribunal considera procedente revocar la resolución venida en alzada, para que el Registro continúe con el trámite de la solicitud de nulidad presentada por la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra el registro de la marca de comercio “**WINNER the power of passion (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 164077, en razón que, efectivamente el día del vencimiento del plazo (**28 de noviembre de 2010**) para presentar la solicitud de nulidad referida, fue un día inhábil por lo que se debe trasladar para el día siguiente hábil, sea, el 29 de noviembre de 2010, de conformidad con los artículos 146 y 147 del Código Procesal Civil.

QUINTO. Respecto a los argumentos presentados por el señor Sergio Quevedo Aguilar, titular de la marca que se solicita anular (Ver folios 44 al 47), cabe indicar, que esta Instancia no considera procedente pronunciarse sobre los mismos, dado que este Órgano de Alzada revoca la resolución recurrida, a efecto, que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el procedimiento correspondiente a la solicitud de nulidad interpuesta por la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra la marca de comercio “**WINNER the power of passion (DISEÑO)**”, ya que entrar a analizar las manifestaciones que constan en dicho escrito es referirse a aspectos de fondo que no corresponde ventilar en este momento, en virtud de lo indicado.

SEXTO. 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en su condición de apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, veintiséis segundos del veintitrés de junio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de la solicitud de nulidad presentada por la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra el registro de la marca de comercio “**WINNER the power of passion**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 164077. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90.