

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0955-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la Marca “FREY”

FREY WILLE GMBH & CO. KG, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expedientes de origen acumulados 2013-6129, 2014-3565 y 2014-3566)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0797-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y veinticinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-601, en su condición de apoderada de **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos y veintiún segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de julio de 2013, el señor **FRAZER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO**, mayor, soltero, cédula de identidad 3-348-751, en condición personal, presentó solicitud de inscripción de la marca “FREY” tramitada bajo expediente número 2013-6129 respectivamente, para proteger en clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

SEGUNDO. Publicado los edictos en el expediente 2013-6129, y dentro del término de ley el 21 de abril de 2014, **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada de



FREY WILLE GMBH & CO. KG., presentó oposición contra la marca solicitada alegando uso, antigüedad y conocimiento a nivel mundial de la marca FREY WILLE, con base en una marca no registrada tal y como se indica en los artículos 6 bis del Convenio de París y artículos 8 y 17 de la Ley de Marcas. Que en este caso, su representada cuenta con un mejor derecho sobre la marca FREY WILLE ya que ellos son los titulares originales de la marca desde el 2009. Que los consumidores han reconocido a la marca FREY WILLE, como una marca favorita que distingue y protege joyería y ropa fina. Que la empresa cuenta con más de 100 tiendas alrededor del mundo y más de 550 empleados en 35 países. Que en relación a la intensidad, ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, su representada ha invertido mucho tiempo y dinero en publicidad y promoción para lograr la posición privilegiada de la cual goza. Que la marca fue solicitada en Austria en noviembre de 2009 y desde entonces ha demostrado tener un uso constante y efectivo de su marca en Europa y los Estados Unidos de América. Que actualmente se encuentra registrada en más de 14 países alrededor del mundo. Que la marca solicitada es idéntica a la marca de su representada. Que ambas marcas presentan una identidad fonética al ser la misma marca. Que FREY es un término de fantasía el cual no tiene ningún significado ni evoca ninguna idea, por lo que queda comprobado que la solicitante copió la marca de su representada. Que el giro comercial de su representada es la ropa y joyería, mismos productos pretendidos por la marca del solicitante. Que se puede asegurar que las marcas en disputa no gozan de ningún grado de diferenciación para poder coexistir, al ser una copia de la marca registrada a nivel mundial FREY WILLE y que permitir el registro puede llegar a confundir al público.

TERCERO. Que en memorial recibido el 25 de abril de 2014, licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-601, en su condición de apoderada de **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FREY WILLE** tramitado bajo el expediente número 2014-3565 para proteger y distinguir en clase 14 internacional: *Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o de chapado (excepto cuchillería), no comprendidos en otras clases, joyería, piedras preciosas genuinas y no genuinas, agraffes, azotes y otros*



adornos para las orejas (aretes), colgantes, anillos, brazaletes, broches, pasadores de corbata, gemelos, llaveros, cajas de pastillas (pequeñas y grandes), así como casetes para decoración de metales preciosos o de chapado (cajas de metales preciosos para almacenar joyería), en especial con la decoración del esmalte, joyería esmaltada. Y en esa misma fecha solicitó la marca FREY WILLE tramitado bajo el expediente número 2014-3566 para proteger y distinguir en clase 25 internacional: *Prendas de vestir, sombreros y demás tocados, blusas y faldas, bufandas, chales y fajas, especialmente de seda, lazos, pañuelos de vestir, cinturones (ropa).* Publicados los edictos de ley en ambos expedientes no se presentó oposición alguna.

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del trece de octubre del dos mil catorce, acumuló los expedientes de mérito, sean los números 2013-6129 correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica FREY, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada ante el Registro el 12 de julio de 2013, por el señor FRAZIER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO, en condición personal y los expedientes número 2014-3565, 2014-3566, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio FREY WILLE, en clases 14 y 25 de la clasificación internacional de Niza, presentadas ante el Registro aludido, el 25 de abril del 2014, por la licenciada MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS, en su condición de apoderada de FREY WILLE GMBH & CO. KG., ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO: *El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas once minutos y veintiún segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce, resolvió: "I. Se declara sin lugar la oposición planteada por la empresa FREY WILLE GMBH & CO. KG., contra la solicitud de inscripción de la marca FREY, clase 25 internacional, tramitada bajo expediente número 2013-6129, solicitada por FRAZIER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO, en carácter personal, la cual se acoge. II. Se deniegan las solicitudes de la marca FREY WILLE, expedientes 2013-3565 y 2014-3566, solicitadas por MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS, actuando como*



apoderada de la empresa FREY WILLE GMBH & CO. KG. III. Se tiene por no acreditada la notoriedad ni el uso anterior del signo FREY WILLE propiedad de la empresa FREY WILLE GMBH & CO. KG”.

SEXTO. Que la licenciada MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS, en su condición de apoderada de FREY WILLE GMBH & CO. KG., presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas once minutos y veintiún segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce.

SETIMO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1- Que la empresa **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, demostrara un uso real y efectivo, así como la notoriedad de la marca **FREY WILLE** en Costa Rica.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de



la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del trece de octubre del dos mil catorce, acumuló los expedientes de mérito, sean los números **2013-6129** correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **FREY**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada ante el Registro el 12 de julio de 2013, por el señor **FRAZER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO**, en condición personal y los expedientes número **2014-3565, 2014-3566**, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **FREY WILLE**, en **clases 14 y 25** de la clasificación internacional de Niza, presentadas ante el Registro aludido, el 25 de abril del 2014, por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada de **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial procedió a rechazar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **TAP WORLDWIDE LLC**.al considerar “*(...) Se rechaza la inscripción de la marca PRO COMP, tramitada en el expediente 2013-3438, a nombre de la empresa TAP WORLDWIDE LLC, el cual fue acumulado en el presente asunto. III. No se reconoce el uso anterior ni la notoriedad de la marca PRO COMP de la empresa TAP WORLDWIDE LLC, por falta de documentación que demuestre tal situación en el territorio nacional*”.

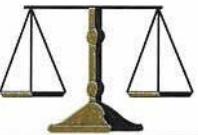
CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. **CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**,



delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición citada, la resolución venida en alzada, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*[...] me presento a entablar RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 10:11:21 horas del 5 de noviembre de 2014, [...]*” (ver folio 465), frase con la cual por su generalidad, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 502) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante, lo expuesto en los acápite anteriores, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que en el presente asunto este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, sea, denegar la oposición planteada por la empresa **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **FREY**, clase 25 internacional, tramitada bajo expediente número 2013-6129, solicitada por **FRAZIER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO**, en carácter personal, **la cual se acoge**. Denegar las solicitudes de las marcas **FREY WILLE**, expedientes 2013-3565 y 2014-3566, solicitadas por **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, actuando como apoderada de la empresa **FREY WILLE GMBH & CO. KG.** Tener por no acreditada la notoriedad ni el uso



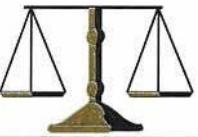
anterior del signo **FREY WILLE**, propiedad de la empresa **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, tal y como bien lo señaló el Órgano a quo, ya que al analizar los signos estos presentan identidad gráfica y fonética, además de distinguir productos relacionados en las clases 14 y 25, por ende, encajan en las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades puntuales en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que no hay agravios que deban ser examinados, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, lo único procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada de **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos y veintiún segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer, debe confirmarse.

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, No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, en su condición de apoderada de **FREY WILLE GMBH & CO. KG.**, en contra de la resolución



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas once minutos y veintiún segundos del cinco de noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, se acoge la marca **FREY**, clase 25 internacional, tramitada bajo expediente número 2013-6129, solicitada por **FRAZIER ANDRÉS CORTÉS ALVARADO** y se rechazan las marcas **FREY WILLE**, tramitadas en los expedientes 2013-3565 y 2014-3566 acumulados en el presente proceso, solicitadas por **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIRÓS**, actuando como apoderada de la empresa **FREY WILLE GMBH & CO. KG**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33