



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1213-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “KUMIKA”

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-7854)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0869-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del treinta de julio del dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y cuatro- cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.**, sociedad constituida bajo las leyes del estado de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Agosto del 2012, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**KUMIKA**”, para proteger y distinguir: En clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, preparaciones para la regulación del crecimiento de las plantas. En clase 5, preparaciones farmacéuticas; preparaciones farmacéuticas para ser utilizadas en la agricultura, horticultura o forestales; fumigantes; fungicidas; raticidas, insecticidas; herbicidas; repelente para insectos; antisépticos.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de noviembre 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 19 de Noviembre del 2012, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, presenta recurso de revocatoria y apelación en subsidio, sin expresar agravios, 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que la marca de fábrica “**LUMICA**”, inscrita bajo el registro número 135483, para proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional “*Pesticidas, preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, rodenticidas*”, a nombre de la empresa **SYNGENTA LIMITED.**, fue inscrita el nueve de octubre de dos mil dos y veinte hasta el nueve de octubre de dos mil doce, de la cual no sido solicitada renovación y por ende, se encuentra caduca (Ver folios 47 y 48).

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

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO



PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, que la resolución del **Registro** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por él a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes que no hayan sido objetadas por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *La diferencia entre el signo solicitado “KUMIKA” con el inscrito en este Registro “LUMICA salta a la vista, lo cual hace que la marca aquí peticionada sea novedosa y distintiva; sin embargo, será el Ad Quem quien determine si el rechazo formulado en autos se ajusta o no a derecho*” (Ver folio 28), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las



motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Ver folio 38) para expresar agravios, no expuso 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 párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable indicar que en el momento en que dictó la resolución el Registro de la Propiedad Industrial si tenía razón en rechazar la marca “**KUMIKA**”, por cuanto en el presente asunto se debe continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada, siendo que es un hecho debidamente demostrado que la marca de fábrica inscrita “**LUMICA**”, propiedad de la empresa **SYNGENTA LIMITED.**, está caduca desde el nueve de octubre de dos mil doce, según la certificación aportada al expediente.

Como puede apreciarse a la fecha de la certificación traída al expediente, el signo inscrito ya está caduco 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, nueve de octubre de dos mil doce, 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 **KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.**, 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, ya se encuentra caduca y fuera del plazo 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 “**KUMIKA**”, en **clases 1 y 5** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.



CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición dicha, en contra de la resolución de las trece horas con cuarenta y ocho minutos y cuarenta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que el citado Registro continúe con los procedimientos de inscripción de la marca “KUMIKA”, en **clases 1 y 5** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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

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