

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0137-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA MARCA

Seating^{TM ED}

BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8731

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0202-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diecisiete minutos del cinco de mayo de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación planteado por el abogado **Jorge Guzmán Calzada**, cédula de identidad número 1-0729-0432, vecino de San Rafael de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, cédula de persona jurídica 3-102-552310, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio social en San José, Sabana Este, Edificio Inmobiliaria Condal ICCR, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:57 horas del 25 de enero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 27 de setiembre de 2021, el señor **Eric David Díaz**

Jiménez, conocido como **Erick David Díaz Jiménez**, cédula de identidad 1-1225-0938, vecino de Zapote, San José, en su condición personal presentó la solicitud de inscripción del signo **Seating**[®], como marca de comercio y servicios, en clases 20 y 35.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 23 de diciembre de 2021, el abogado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, presentó oposición contra la marca solicitada y alegó que su representada es titular de la marca de fábrica y comercio y del nombre comercial



, y que existe gran similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas y el nombre comercial, y además, protegen los mismos productos y comparten el mismo público consumidor.

Mediante auto dictado a las 10:19:51 horas del 19 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual hace el traslado de la oposición, sin que el solicitante se manifestara al respecto. Posterior a ello, por auto de las 13:09:37 horas del 22 de agosto de 2022, el Registro de origen previno al solicitante aclarar lo referente a los productos y servicios que desea proteger, y mediante escrito presentado el 27 de setiembre de 2022 (Adicional 21/2022-013604), contesta lo prevenido señalando que su interés es una marca para venta y distribución de sillas de oficina en clase 16. Consecuencia de esta contestación la autoridad registral advierte al solicitante por auto de las 15:28:10 horas del 17 de octubre de 2022, que aclare si lo que desea proteger son sillas en clase 20 y los servicios de venta de sillas en clase 35, porque en el adicional 2022-13604, indica la clase 16 que no guarda relación con los servicios y productos que menciona, no contesta la prevención.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 09:43:57 horas del 25 de enero de 2023, resolvió rechazar la modificación planteada por el solicitante mediante adicional 2022-013604, por tratarse de una modificación sustancial, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y no aportar la tasa de \$25 correspondientes del Registro Nacional, indicada en el artículo 93 incisos i) de la ley antes indicada. Asimismo declara sin lugar la oposición interpuesta por **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, y acoge la inscripción de la marca de comercio y servicios **Seating[®]**, en clase 20 únicamente para (muebles) sillas de oficina, y en clase 35 para venta de sillas, por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, debido a que del cotejo realizado estableció que el signo solicitado se compone de elementos que le brindan distintividad y por su parte los signos oponentes cuentan con otros componentes que le permiten su distinción, por lo que no existe semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el abogado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa, **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, apeló lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia, como tampoco lo hizo una vez concedida la audiencia de reglamento por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos propiedad de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**:



1. Marca de fábrica y comercio , registro **277486**, para proteger y distinguir en clase 20 de la nomenclatura internacional, muebles. Inscrita el 15 de febrero de 2019, y vigente hasta el 15 de febrero de 2029. (folios 65 a 66 del expediente principal).



2. Nombre comercial , registro **277487**, para proteger y distinguir, en clase 49 de la nomenclatura internacional, un establecimiento comercial dedicado a fabricar, comerciar, importar, distribuir y vender muebles, ubicado en Costa Rica, San José, Pavas, 350 metros oeste de Sylvania. Inscrito el 15 de febrero de 2019. (folios 67 a 68 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que sean de interés para esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la empresa opositora **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 1° de febrero de 2023 (folio 100 del expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según resolución dictada a las 12:10 horas del 10 de marzo de 2023, omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir, de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, en cuanto a denegar la oposición presentada por el abogado Jorge Guzmán Calzada, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios Seating[™] en clases 20 y 35 de la nomenclatura internacional, pedida por el señor **Eric David Díaz Jiménez**, conocido como **Erick David Díaz Jiménez**, en su condición personal, la que se acoge, por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por lo que resulta viable confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BASIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:43:57 horas del 25 de enero de 2023, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/06/2023 09:16 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 21/06/2023 08:20 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 10:15 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 09:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/06/2023 10:04 AM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.38

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: Recursos de apelación contra resoluciones finales del Registro Nacional
TG: Atribuciones del TRA
TNR: 00.31.37

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TE: Recursos contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial
TG: Organización del Registro Nacional
TNR: 00.51.55

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: Registro de la Propiedad Industrial
TNR: 00.51.73