

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0501-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA



PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-0008406)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0123-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del veinticuatro de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **CLEMENTINA MAYORGA COREA**, asistente administrativa, cédula de identidad número 8-0123-0148, en calidad de apoderada especial de **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 65-67, Avenue Des Champs Elysées 75.008, París Francia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:51 horas del 11 de julio de 2019.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:03:51 horas del 11 de julio de 2019 (folios del 35 al 39 del expediente administrativo), declaró el abandono de la oposición presentada por la representante de la empresa **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**,



contra la solicitud de inscripción de la marca **ONE BILLION**, en clase 3 internacional, para proteger y distinguir: “Productos de cuidado personal para caballero, para cabello, barba, para corporal, para pies, productos para fijación, productos de higiene, como jabón, shampoo, acondicionador, gel desinfectante y productos de aseo, limpieza y desinfección”, solicitada por **JOSUÉ SOLANO GARCÍA**, en su carácter personal y acoge la inscripción de la marca.

Inconforme con lo resuelto, **CLEMENTINA MAYORGA CORREA** apoderada de la empresa **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente: indica que aporta el poder especial que se le otorgó en tiempo y derecho para presentar la oposición, poder especial de fecha 05 de enero del 2019, otorgado por Marco Antonio Fernández López, apoderado especial administrativo de **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**.

Solicita que se rechace la inscripción de la marca, ya que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica, propiedad de su representada **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**: “**1 MILLION**”, bajo el registro número 175763 desde el 09 de junio de 2008 y vigente hasta el 09 de junio de 2028, para proteger y distinguir en clase 03 internacional: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para el lavado de ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar, preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”. Y que de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación. Asimismo, manifiesta que se debe realizar el cotejo marcario ya que se podría originar riesgo de confusión en el consumidor entre la marca propiedad de su representada y la marca solicitada, además de que considera que los productos protegidos guardan relación con el signo inscrito, por lo que se debe rechazar el

signo solicitado.

Por lo que solicita se revoque la resolución citada y se acoja la oposición presentada por su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes hechos probados, relevantes para lo que debe ser resuelto:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: “**1 MILLION**” registro 175763, inscrita el 09 de junio de 2008 y con vencimiento el 09 de junio de 2028, en clase 3 para proteger: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para el lavado de ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar, preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos.” (Ver certificación número RNPDIGITAL-710667-2020, del 26 de marzo de 2020, folios 8 y 9 del expediente digital levantado al efecto por este Tribunal.)
- 2- Que fue aportado por parte de la recurrente junto con el escrito de interposición del Recurso de Revocatoria y Apelación, documento de sustitución de poder de fecha 05 de enero del 2019, mediante el cual **MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ** apoderado especial de la sociedad **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** sustituye a favor de **CLEMENTINA MAYORGA COREA** el poder que ostenta, para que en nombre y representación de la empresa pueda interponer y tramitar, ante el Registro de Propiedad Industrial oposición al registro de la marca



. (Ver folios 52 y 53 del expediente administrativo).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Que 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. En el caso bajo examen, tenemos que el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de prevención de las 13:21:08 horas, del 30 de abril de 2019, le previene a la representante de la empresa **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE.**, aportar poder que acredite su representación y que cumpla con las formalidades correspondientes (folio 31 del expediente administrativo). El día 29 de mayo del 2019, dentro de los 15 días hábiles otorgados por el Registro de Propiedad Industrial para el cumplimiento de la prevención se aporta poder registral, sin embargo consta que es de fecha 27 de mayo del 2019 (ver folios 33 a 34 del expediente administrativo), posterior al 07 de enero del 2019, fecha en que se presentó el documento de oposición, persistiendo el incumpliendo del requisito prevenido por el Registro de instancia, en razón de ello operó la penalidad de abandono de la oposición, por resolución de las 11:03:51 horas del 11 de julio de 2019.

Aunado a ello, es de mérito recordar que, sobre el cumplimiento de prevenciones este Tribunal de manera reiterada ya ha indicado:

*“...la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención, apercibimiento o advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en*

cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.” (Tribunal Registral Administrativo, Voto 015-2008).

Así las cosas, lo dictaminado por el Registro, en todo momento tal y como se desprende del expediente de marras se ajustó al marco de legalidad establecido por Ley. Sin embargo, para el caso que nos ocupa se observa que, una vez ingresado el expediente de marras ante este Tribunal, se constata que se presentó junto con la interposición del recurso de revocatoria (recurso declarado sin lugar por el Registro de la Propiedad Industrial ver folios del 66 al 69 del expediente administrativo) poder especial visible a folio 52, de fecha 05 de enero del 2019. En el cual se indica que Marco Antonio Fernández López, apoderado especial de la sociedad **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**, sustituye su poder en la persona de Clementina Mayorga Corea para realizar las diligencias de oposición del presente asunto.

Lo anterior evidencia que para el momento en que se presentó la oposición a la solicitud de



marca el día 07 de enero del 2019, la representante Clementina Mayorga Corea, ostentaba la legitimación procesal necesaria para los efectos correspondientes, debido a lo cual la resolución del Registro debe revocarse y continuar con el trámite de la solicitud.

Lo anterior, en concordancia con la política de saneamiento seguida por parte de este Tribunal, la cual se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado

por los 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 y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, estima este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la presentación del documento de poder necesario, donde consta que al momento de presentar



la oposición a la inscripción de marca **ONE BILLION**, la señora **CLEMENTINA MAYORGA COREA**, ostentaba el poder suficiente, a favor de la empresa **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:03:51 horas del 11 de julio de 2019, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el Recurso de apelación interpuesto por la señora Clementina Mayorga Corea en calidad de apoderada especial **PUIG FRANCE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:03:51 horas del 11 de julio de 2019, la cual en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite correspondiente. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

PRINCIPIOS REGISTRALES

TG: PRINCIPIOS REGISTRALES

TNR: 00.46.06

PRINCIPIO DE CELERIDAD

TG: PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL TRA

TNR: 00.31.17