

**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2016-0585-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

“ **caesarstone**”

**CERAMICHE CAESAR S.P.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen acumulados Nos. 2014-1896 y 2014-6344)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**


***VOTO No. 0230-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación, interpuestos por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Italia, domiciliada en Vía Canaletto, 49 41042 Spezano Di Fiorano, Modena, Italia, y, por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Israel, domiciliada en Kibbutz Sdot Yam, 38805 Mobile Post Menashe, Israel, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que en fecha 04 de marzo de 2014, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0669-0228, en su condición de gestor oficioso de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio


“”, bajo el expediente de origen número **2014-1896**, para proteger y distinguir: *“baldosas de cuarzo, de compuesto de piedra o cerámica, en especial baldosas no metálicas de pared y piso; paneles no metálicos para pisos; enchapado no metálico de materiales de piedra para paredes; baldosas no metálicas para pisos y láminas de cielo raso no metálicas; cobertores no metálicos para uso en pisos, en especial láminas de piso de materiales no metálicos, baldosas de cerámica, cuarzo o compuesto de piedra para pisos de baldosa y cobertores y partes de los mismos, en especial juntas de expansión no metálicas para pisos y paredes; perfiles no metálicos para pisos y ventanas y rodapiés no metálicos; losas y baldosas de compuesto de piedra para paneles de construcción, encimeras, pisos, escaleras y paredes” en clase 19 de la nomenclatura internacional, y, “encimeras; partes de muebles hechas a base de compuesto de piedra, en especial superficies de mesa y bordes para cocinas y oficinas; superficies de mesa para armarios de baño; partes de muebles en el campo de las encimeras, sobres de mesa, superficies de barras y superficies de cara de muebles, escritorios de recepción y área de recepción”, en clase 20 de la nomenclatura internacional.*

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 23 de julio de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades antes indicadas, y en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio antes indicada, basada en el uso anterior y el reconocimiento a nivel mundial del signo distintivo de su propiedad


“”, que lo ha utilizado de previo en el comercio costarricense, así

como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan. Como fundamento legal de su oposición cita los artículos 8 incisos c), e) y k) y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

**TERCERO.** Que en fecha 24 de julio de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades antes indicadas, y en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de

fábrica y comercio “”, bajo el expediente de origen número 2014-6344, para proteger y distinguir: “*materiales de construcción (no metálicos), es decir azulejos, revestimiento para pisos y paredes, perfiles angulares, hierro angular que no es de metal, remates, sistemas de recubrimiento de piso elevado, peldaños, piezas de acabado especial*”, en clase 19 de la nomenclatura internacional.

**CUARTO.** Que publicados los edictos de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 05 de enero de 2015, el licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, y en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio antes indicada, basada en la prelación, el uso anterior y el reconocimiento a nivel mundial del signo distintivo de su propiedad

“”, que lo ha utilizado de previo en el comercio costarricense, así como la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre éstos, y el posible riesgo de confusión y asociación entre los signos que nos ocupan.

**QUINTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016, dispuso: “... **I.-** *Se declara con lugar parcialmente*

*la oposición interpuesta por **HARRY ZURCHER BLEN**, apoderado especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR SPA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CAESARSTONE (DISEÑO)**” presentada bajo el expediente 2014-1896; en clase 19 y 20 internacional; presentada por **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA**, apoderado especial de **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, la cual se deniega para clase 19 y se acoge para clase 20. II. - Se deniega la oposición presentada en el expediente 2014-6344 por **LUIS PAL HEGEDÛS** apoderado especial de **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CAESAR (DISEÑO)** en clase 19, la cual en este acto se acoge por demostrar el uso anterior del signo III.- No se reconoce la notoriedad alegada por la empresa oponente **CERAMICHE CAESAR SPA.** ...”.*

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado en fecha 4 de octubre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERAMICHE CAESAR S.P.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior sin expresar agravios, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:09:25 horas del 6 de octubre de 2016, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, tampoco expresó agravios.

**SÉTIMO.** Que mediante escrito presentado en fecha 28 de setiembre de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior (ver folio 15 del legajo de apelación), el cual, a la fecha, no ha sido admitido por el Registro de la Propiedad Industrial.

**OCTAVO.** Que mediante oficio DPI-SPI-052-2016, remitido por el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 30 de noviembre de 2016 a este Tribunal, se envió el escrito correspondiente al recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.** (ver folios 13, 14, 15,

51 y 52 del legajo de apelación), el cual, a la fecha, como se dijo supra, no ha sido admitido por el Registro de la Propiedad Industrial.

*Redacta la juez Mora Cordero, y;*

### CONSIDERANDO

**ÚNICO.** Que de conformidad con el análisis del expediente venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal que el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAESARSTONE SDOT-YAM LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016, a la fecha, no ha sido admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, pues de los autos se evidencia que el Registro aludido, sobre el caso que nos ocupa, mediante oficio DPI-SPI-052-2016, remitió en fecha 30 de noviembre de 2016, a este Tribunal, el escrito original referente a dicho recurso de apelación, sin darle mediante la resolución de mérito el debido trámite de admisión al mismo, tal y como en derecho corresponde.

Al respecto, es necesario dejar claro, que en el sistema de admisión de los recursos contra la resoluciones finales o definitivas, emitidas por los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, es un requisito ineludible que el órgano **a quo** se pronuncie, en el caso bajo estudio, sobre la admisibilidad del recurso de apelación planteado por la recurrente contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:21:31 horas del 09 de setiembre del 2016, acto que no consta en el expediente venido en alzada.

En razón de lo anterior, al haberse configurado un grave error procedimental achacable al Registro, deviene necesario ordenar la nulidad de todo lo resuelto desde la resolución dictada por este Tribunal, a las trece horas con treinta minutos, del 16 de noviembre de 2016.

En razón de las consideraciones que anteceden, y una vez que este Tribunal ha advertido el vicio en que ha incurrido el Registro **a quo**, lo procedente de conformidad con el numeral 197 del Código Procesal Civil, es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por este Tribunal a partir de la resolución dictada por este Tribunal, a las trece horas con treinta minutos, del 16 de noviembre de 2016 (ver folio del 1 del legajo de apelación), a efectos de que se enderecen los procedimientos y evitar así posibles nulidades en el presente expediente o indefensión al apelante.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por este Tribunal a partir de la resolución dictada por este Tribunal, a las trece horas con treinta minutos, del 16 de noviembre de 2016, a efectos de que se enderecen los procedimientos y evitar así posibles nulidades en el presente expediente o indefensión al apelante. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Despacho, una vez firme esta resolución, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*