

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0139-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca ONCE ONCE (Diseño)

MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N°2016-11252, 112664, 262140)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0409-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, quien es mayor, abogada, vecina de San José titular de la cédula número 1-953-774 en representación de la sociedad **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A**, sociedad organizada bajo las leyes de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:40 horas del 06 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 12 de julio de 2015, la señora **STEFANIA RODRÍGUEZ MONTES DE OCA**, mayor, casada, empresaria, titular de la cédula de identidad 1 1354 0197 en su condición personal, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del



distintivo con el número de registro **262140**, para proteger y distinguir en clase 25 “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.” cuyo propietario es **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A.**

SEGUNDO. Que la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la sociedad **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A.**, se opuso a la acción de nulidad planteada contra la marca **ONCE ONCE (Diseño)**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:20:40 horas del 06 de noviembre de 2017, resolvió “(...) *Tener por acreditado el uso anterior de la marca ONCE ONCE (diseño), efectuado por la accionante Stefania Rodríguez Montes de Oca, para los servicios de “tienda en línea, ropa y accesorios”. II. Se declara CON LUGAR la solicitud de nulidad interpuesta contra la marca ONCE ONCE (diseño) inscrita el 18 de mayo de 2017 bajo el registro número 262140, la cual distingue “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería”, en clase 25 internacional propiedad de la empresa MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A.* III. Tener por no acreditada la notoriedad de los signos ONCE ONCE, solicitada por Stefania Rodríguez Montes de Oca III. Se ordena la publicación íntegra de la presente resolución ... **NOTIFÍQUESE**

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 08 de diciembre de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa, **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A** apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley no expreso agravios y es por esta razón que conoce el Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este tribunal por la forma en que se resuelve este asunto, avala como hechos probados y no probados los expuestos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, declaró con lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo **ONCE ONCE (Diseño)** registro N° **262140**, el cual protege y distingue: en clase 25 “*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.*” Y cuyo titular es la empresa **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A**; por considerar que de la prueba aportada por la solicitante de la marca **ONCE ONCE SHOWROOM (Diseño)** se demostró que la marca ha sido usada en Costa Rica, desde enero de 2014 ; lleva razón en alegar la protección del artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que en consonancia con el principio de territorialidad, y al no existir prueba que demuestre que el titular de la marca objeto de este proceso de nulidad usa de manera real y efectiva la marca desde una fecha anterior a la accionante.

Por su parte, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada de la empresa **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A**, a pesar de que recurrió la resolución venida en alzada, mediante escrito presentado el 08 de diciembre de 2017, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación como tampoco en la audiencia conferida de quince días realizada por este Tribunal, mediante el auto de las 8:15 minutos del 3 de mayo de 2018.

CUARTO: Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia o problemas intrínsecos que contenga la marca propuesta, y que pueda afectar al consumidor y otros empresarios que se encuentren en el mercado con productos similares, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:20:40 horas del 06 de noviembre de 2017.

Dicha resolución fue dictada conforme a la información que consta en el expediente, así como de lo que se deriva del principio de publicidad registral.

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, N° 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, este Tribunal declara Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en representación de la sociedad **MARK AND COMPANY INVERSIONES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:40 horas del 06 de noviembre de 2017 la cual se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora