
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0344-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:



GROZ-BECKERT KG., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2001)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0681-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas y nueve minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, titular de la cédula de identidad número 1-1139-0272, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GROZ-BECKERT KG.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Parkweg 2, 72458 Albstadt, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:52 horas del 16 de junio de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María Gabriela Miranda Urbina, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la compañía **GROZ-BECKERT KG**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio , para proteger en clase 7 de la nomenclatura internacional: máquinas de coser, partes de máquinas de coser, planchas de puntada para máquinas de coser, alimentadores, prénsatelas, cuchillos para máquinas de coser para overlock, agujas de máquinas de coser y en clase 26 agujas de coser, agujas para máquinas de coser.

En resolución dictada a las 10:21:52 horas del 16 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a y b al existir la marca



en clase 4, 7, 8 y 26 de la nomenclatura internacional.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la compañía **GROZ-BECKERT KG**, presenta recurso de apelación contra la

resolución relacionada, mediante escrito presentado el día 25 de junio de 2020 y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- Señala que tal y como lo indicó en escrito presentado el 25 de mayo de 2020, entre su representada y la empresa **FERD. SCHMETZ GMBH**, existe un contrato de cesión de marca mediante la cual la citada empresa cede y transfiere la marca **SCHMETZ (diseño) registro número 244746**.

2.- Que el 22 de junio de 2020 se presentó formal proceso de transferencia (cesión) de la marca **SCHMETZ (diseño) registro número 244746** a favor de la empresa **GROZ-BECHERT KG**, por lo que argumenta que no existe violación al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, ya que ambas marcas pertenecen a un mismo titular, por lo que no contraviene los derechos de terceros ni los derechos marcarios del titular de ambas marcas.

Mediante resolución de las 15:05:25 de 30 de junio de 2020, el Registro de Propiedad Industrial admite el recurso de apelación ante este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, la existencia del siguiente signo distintivo:



1.- Marca de fábrica y comercio: _____, registro número 244746, inscrita el 10 de julio de 2015 y vigente hasta el 10 de julio de 2025, para proteger en clase 4: aceite para máquinas de coser; en clase 7: máquinas de coser y repuestos para máquinas de coser; en clase 8: herramientas cortantes y tijeras;

en clase 26: agujas para máquinas de coser, titular desde el 19 de agosto de 2020: **GROZ-BECKERT KG.** (Folio 7 y 8 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación del signo inscrito, tenida como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. 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

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Examinada la documentación que consta en el expediente, se tiene que habiendo quedado demostrado que el



traspaso de la marca _____, registro número: 244746, fue autorizado por el Registro de Propiedad Industrial, a favor de: **GROZ-BECKERT KG.**, cuya transferencia quedó asentada desde el 19 de agosto de 2020, bajo el documento 2-136644, (folios 7 y 8 del legajo de apelación), el motivo para rechazar



la inscripción de la marca _____

solicitada, y señalado por el _____

Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, ya que la marca pretendida ahora es propiedad de la titular de la marca inscrita que era obstáculo para su inscripción, por lo que no existe conflicto y por ende se revoca, la resolución venida en alzada para ordenar en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

Lo anterior por la política de saneamiento seguida por este Tribunal, donde se fundamentan principalmente lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, así como los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 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, 315 del Código Procesal Civil, este último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada.

En cuanto a los agravios se acogen, al haberse comprobado la transferencia del



signo

a favor de **GROZ-BECKERT KG.**

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía **GROZ-BECKERT KG** contra la resolución venida en alzada, la cual

se revoca, para ordenar en su lugar que se continúe con el trámite de la solicitud de




inscripción de la marca  , si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía **GROZ-BECKERT KG** contra la resolución venida en alzada de las 10:21:52 horas del 16 de junio de 2020, la cual **se revoca**, para ordenar en su lugar que se continúe con el trámite de la solicitud



de inscripción de la marca  para proteger en clase 7 de la nomenclatura internacional: máquinas de coser, partes de máquinas de coser, planchas de puntada para máquinas de coser, alimentadores, prénsatelas, cuchillos para máquinas de coser para overlock, agujas de máquinas de coser y en clase 26 agujas de coser, agujas para máquinas de coser, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.70