



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXP. N° 2012-0350-TRA-PI**

**Oposición de marca de fábrica: “CONDOR”**

**W.W GRAINGER, INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 576-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 0079-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del cuatro de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **W.W GRAINGER, INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del doce de marzo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de enero de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **W.W GRAINGER, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 60045, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“CONDOR” en clase 25 internacional**, para proteger y distinguir: ***“Ropa de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”***



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del doce de marzo de dos mil doce, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.* (...)”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **W.W GRAINGER, INC**, interpuso el día 26 de marzo de 2012, en tiempo y forma el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada a las nueve horas veintisiete minutos con veinticinco segundos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**QUINTO.** Que a la sustanciación 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, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, tal y como consta en la **certificación expedida el 20 de diciembre de 2012**, la marca de fábrica **KONDOR**, en clase 25, bajo registro número 133824, se encuentra **CADUCA** desde el 17 de junio de 2012, y no existen antecedentes de haberse solicitado su renovación dentro del plazo de gracia que establece el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (v.f. 55 y 56)



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CONDOR” en **clase 25** Internacional, en virtud de que una vez realizado su análisis, se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo marcario realizado con la marca inscrita denominada **KONDOR**, del cual se desprende que hay similitud, y podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. En razón de ello, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través del signo marcario que lo identifica, el cual se reconoce a través de su inscripción, y en consecuencia se transgrede lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante, dentro del escrito, en términos generales manifestó que las marcas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor, por cuanto el hecho de que se encuentren en una misma clase, no significa que deba rechazarse, el calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que se van a proteger. Por lo tanto si comparamos la lista de productos de la marca “KONDOR” y los de la marca que se solicita “CONDOR”, las posibilidades de confusión desaparecen. No deben considerarse los productos solo por la razón de la clase en la que se encuentran, sino que debe analizarse su naturaleza, y es claro que entre los productos que protege la marca inscrita “KONDOR” y las que protege la marca que solicita mi representada “CONDOR” no existe conflicto alguno, pues sus productos son diferentes y por tal motivo no habrá confusión entre los consumidores. Al encontrarnos en una calificación inicial lo lógico sería publicar el edicto, para determinar de esa manera si existe algún tercero que pueda ver lesionados sus derechos y se oponga al citado registro. Por lo que solicita se revoque la



resolución de alzada, y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca “CONDOR” en clase 25 internacional.

Asimismo, este Tribunal mediante resolución de las once horas quince minutos del dieciséis de enero de dos mil trece, otorga a la parte recurrente audiencia sobre la prueba para mejor resolver recabada por esta Instancia, quien manifiesta dentro del escrito del 25 de enero 2013 lo siguiente: “(...) *sírvase tomar nota que el obstáculo registral por el cual la solicitud de mi representada había sido rechazado ya no se encuentra inscrito, sino que el mismo está caduco, y por tal motivo, la marca de mi representada puede ser inscrita sin ningún problema.* Por lo anterior, solicita a este despacho se sirva revocar la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de registro de la marca “CONDOR”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que conforme a la prueba para mejor proveer solicitada por este Órgano de alzada, mediante resolución de las trece horas del diez de diciembre de dos mil doce, al Registro de la Propiedad Industrial que es certificación con la cual se acredita que la marca “KONDOR” en clase 25 Internacional, bajo registro No. 133824, propiedad de la empresa FABRICA DE CALZADO KONDOR LTDA, se encuentra CADUCA desde el 17 de junio de 2012.

Asimismo, cabe señalar que el plazo de gracia que establece el artículo 21 párrafo segundo y que en lo de interés indica: “(...) *También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; (...)*”, venció desde el 17 de diciembre de dos mil doce, en este sentido, al haber operado ambos términos, queda en firme la caducidad y extinción de la marca de fábrica inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo procedente la continuación de la presente solicitud. Por lo anterior, no se entran a conocer los agravios del solicitante por carecer los mismos de interés actual.

Bajo esa circunstancia fáctica, este Tribunal debe proceder a revocar la resolución venida en alzada de las trece horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del doce de marzo de



dos mil doce, la cual basó el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica “CONDOR” presentada por la empresa **W.W GRAINGER, INC**, por cuanto era confundible con la marca inscrita. No obstante, y de acuerdo a la documentación requerida por esta Instancia, al determinar que la marca de fábrica inscrita “KONDOR” se encuentra caduca desde el 17 de diciembre de 2012, de tal forma que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad para efecto de terceros.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **W.W GRAINGER, INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y seis minutos con treinta y siete segundos del doce de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica “CONDOR” en clase 25 Internacional. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*