
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0393-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO**



NARCISO RODRÍGUEZ CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2016-6091 y 2017-1498)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0822-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Nueva York, Estado Unidos de América, domiciliada en 30 Irving Place, 9th Floor, New York, New York 10003, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:50 horas del 18 de junio de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La animadora digital Priscila Campos Méndez, vecina de San José, cédula de identidad 2-0675-0335, solicitó la

inscripción como marca de comercio del signo  , para distinguir en clase 25: “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

Una vez publicado el edicto de ley, la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **NR CLASS 3, LLC**, y gestora de negocios de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, presenta oposición ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2017; y concomitantemente, a nombre de Narciso Rodríguez Corporation, solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**NARCISO RODRIGUEZ**”, para distinguir en clase 25: “Ropa y sombrerería; ropa para hombres, mujeres y niños; pantalones, cinturones/fajas, camisas, chaquetas, abrigos, abrigos de pieles, estolas de pieles, ropa impermeable, faldas/enaguas, vestidos, vestidos/trajes, suéteres, camisetas, sudaderas, buzos/vestimenta para correr, trajes de calentamiento, blazers/chaquetas deportivas, chalecos, pantalones cortos, trajes de baño, camisonos, pijamas, calcetines, medias, calcetería, guantes, bufandas, sombreros, leotardos, unitardos, corbatas, corbatines, mitones, batas, ropa interior, fajas, sostenes, calzoncillos; calzado”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:29:21 horas del 11 de junio de 2020, ordenó la acumulación del expediente **2016-6091**, en el

cual se tramita la inscripción de  , presentada por la señora Campos Méndez; y el expediente **2017-1498**, en el que se solicita el registro de “**NARCISO RODRIGUEZ**”, presentado por la oponente **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: “...i. Se declara con lugar la

oposición planteada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de **NR CLASS 3 LLC. y NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, contra la solicitud

de inscripción de la marca  clase 25, expediente 2016-6091, solicitada por **PRISCILLA CAMPOS MENDEZ**, en su condición personal, la cual se deniega. ii. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca **NARCISO RODRÍGUEZ** expediente 2017-1498, solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION...**

Inconforme con lo resuelto, la abogada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio parcial, alegando que las empresas que representa pertenecen a un mismo grupo económico, además basados en el principio de libertad de empresa y libertad de comercio, las compañías asociadas a este grupo establecen sus relaciones comerciales y derechos en la forma en que mejor se adecuen; asimismo mediante documento presentado el 29 de junio de 2017, aportó declaración jurada debidamente apostillada como consta a folios 201 a 208 del expediente principal, demostrando con ello que las empresas que representa conforman un grupo de interés económico, de ahí que el signo solicitado “**NARCISO RODRIGUEZ**”, en clase 25 internacional puede coexistir con la marca inscrita “**NARCISO NARCISO RODRIGUEZ**”, registro **244565**. Por otra parte el 14 de noviembre de 2014, en el expediente **2014-009488** se tramitó la solicitud de la marca inscrita “**NARCISO NARCISO RODRIGUEZ**”, aportándose el poder especial otorgado por el señor Narciso Rodríguez a la recurrente para actuar a nombre de la empresa **NR CLASS 3, LLC.**, sin que a la fecha se haya presentado un documento posterior que invalide o modifique el poder otorgado, validando con ello que ambas empresas forman parte del mismo grupo económico.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.

1.-En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra el poder otorgado el 31 de octubre de 2014 por la empresa **NR CLASS 3, LLC.**, a favor de la abogada Marianella Arias Chacón, adjunto al expediente **2014-9488** de la marca inscrita “**NARCISO NARCISO RODRIGUEZ**” en clase 3, registro **244565**, firmado por su gerente el señor Narciso Rodríguez (folios 50 a 51 vuelto del expediente principal).

2.-En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra poder otorgado el 28 de febrero de 2017 por la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, a favor de la abogada Marianella Arias Chacón, adjunto en el expediente **2017-1498**, de la solicitud de la marca “**NARCISO RODRIGUEZ**”, en clase 25, firmado por su presidente el señor Narciso Rodríguez (folio 192 del expediente principal).

3.-Declaración jurada apostillada y traducida al español, mediante la cual se hace constar que el señor Narciso Rodríguez es propietario y presidente de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, además es miembro y administrador de la empresa **NR CLASS 3, LLC.**, ambas empresas tienen la titularidad y administración común y sus sedes corporativas en la misma oficina (folios 201 a 208 del expediente principal).

4.-En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**NARCISO NARCISO RODRIGUEZ**”, registro **244565**, vigente hasta el 2 de julio de 2025, siendo su titular **NR CLASS 3, LLC.**, para distinguir en clase 3: “Perfumes, agua de perfume, agua de colonia, agua de tocador; cosméticos, cremas cosméticas; leches corporales para uso cosmético; lociones y cremas faciales y corporales; preparaciones cosméticas para el cuidado del cuerpo y la cara; geles de baño; geles de ducha; lociones para el baño; desodorantes para

uso personal; preparaciones para el cuidado del cabello, cremas para el cabello; geles para estilizar el cabello; laca para el cabello; lociones para el cabello; jabones para el cuidado del cuerpo; jabones perfumados; jabones líquidos para las manos, cara y cuerpo; barras de jabón; jabones para uso personal; aceites de baño; refrescadores de piel para uso cosmético; preparaciones para el cuidado de uñas; toallitas impregnadas de cosméticos; sueros de belleza; espray corporal para uso cosmético; lápices cosméticos; brillos de labios; rubor; delineadores de ojos; removedores de barniz de uñas; rímel de pestañas; sombra de ojos; polvo facial compactado para polveras; maquillaje en polvo; pomadas para labios; lápiz labial; barnices y esmaltes de uñas; baños de espuma para uso cosmético; perlas de baño para uso cosmético; sales de baño para uso cosmético” (folios 399 a 400 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esa naturaleza que incidan en la forma de cómo se va a resolver este proceso.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La resolución final declaró con lugar la oposición interpuesta por la representante de las empresas **NR CLASS 3, LLC**, y **NARCISO**

RODRIGUEZ CORPORATION, contra la solicitud de inscripción de  en clase 25, la cual se deniega; y respecto a la solicitada “**NARCISO RODRIGUEZ**”, por parte de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, esta fue rechazada. De ahí que la abogada Arias Chacón, representando a **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, alegó que sus representadas **NR CLASS 3, LLC**, y

NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION, pertenecen al mismo grupo de interés económico.

En consecuencia de lo antes indicado, y vistos los elementos de prueba aportados por la recurrente, considera este Tribunal que lleva razón, al comprobarse mediante los poderes otorgados por parte del señor Narciso Rodríguez, en su calidad de gerente de la empresa **NR CLASS 3, LLC**, y presidente de la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, a favor de la abogada Marianella Arias Chacón, que dichas empresas actúan ante el Registro de la Propiedad Intelectual bajo una única representación y con intereses comunes, como se denota de los expedientes acumulados **2016-6091** y **2017-1498**.

Debe tenerse presente lo establecido por el artículo 2.3 del Código Procesal Civil, que en lo que interesa indica:

2.3 Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la buena fe, al respeto, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.
(lo subrayado no es del original).

Por consiguiente, este Tribunal considera que, bajo la óptica del principio de buena fe procesal y todos los deberes que de él se derivan, sean lealtad y probidad, las actuaciones de las partes deben entenderse hechas de buena fe, en aras del debido proceso, procurando garantizar la eficacia, validez y finalidad de los actos

procesales, y como se mencionó líneas arriba, el señor Narciso Rodríguez es quien firma y otorga los poderes en representación de las empresas **NR CLASS 3, LLC**, y **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, sumado a esto la recurrente aporta una declaración jurada (apostillada y traducida al español) emitida por el señor Narciso Rodríguez, y a pesar que la declaración como tal podría ser una prueba débil ya que es un acto unilateral, considera esta instancia que tiene una naturaleza indiciaria, y que puede ser tomada en cuenta al acompañarse de los poderes, y del hecho de la actuación conjunta, bajo una misma representación y con intereses comunes, determinando con ello que las empresas **NR CLASS 3, LLC**, y **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, se encuentran dentro del mismo grupo empresarial.

En consecuencia, habiéndose superado este aspecto conforme a lo antes indicado, no existe impedimento alguno para la inscripción de “**NARCISO RODRIGUEZ**”.

De acuerdo con lo expuesto, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, por lo que se debe revocar parcialmente la resolución final para que en el expediente **2017-1498** se acoja la marca “**NARCISO RODRIGUEZ**” en clase 25. En los demás extremos la resolución apelada se mantiene incólume.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:50 horas del 18 de junio de 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se conceda el registro de la marca “**NARCISO RODRIGUEZ**”, solicitada bajo el expediente **2017-1498**; y en

todos los demás extremos se mantiene incólume la resolución apelada. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33