

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0452-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

ZEBRA CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7231)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0834-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula 1-0679-0960, en condición de apoderada especial de **ZEBRA CO., LTD**, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 2-9, Higashigoken-cho, Shinjukuku, Tokyo, Japan, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:41:45 horas del 28 de agosto de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación citada presentó solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio “**ZEBRA**”, para proteger y distinguir: instrumentos de escritura, material para escribir, lapiceros, rotuladores de fieltro, plumillas/puntas de pluma/lapicero, porta lapiceros, bolígrafos, fluido corrector, cintas correctoras (lista limitada

en el proceso de inscripción folio 17 expediente principal), en clase 16 de la clasificación internacional de Niza.

Mediante resolución de las 10:41:45 horas del 28 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca presentada por encontrarse dentro de las prohibiciones de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, y dictaminó denegar la



inscripción de la solicitud presentada, al encontrarse registrada la marca **ZEBRA** para distinguir: etiquetas de impresora; etiquetas de impresora con código de barras; formularios comerciales; etiquetas y bandas de identificación procesable mediante impresoras como impresoras láser y utilizados por profesionales de la salud; pulseras de papel laminado para uso en la industria de la salud; papel imprimible, a saber, etiquetas en blanco o parcialmente impresas, cintas de máquina de impresión; impresos y publicaciones impresas, a saber, folletos, manuales de instrucciones y de usuario, presentaciones escritas y materiales de capacitación para software, hardware, sistemas de localización en tiempo real, e impresoras; suministros para impresoras, etiquetas, a saber en blanco o parcialmente impresas (no de textil) y cintas de impresora de computador; etiquetas autoadhesivas de papel y película plástica para su uso para la identificación del paciente y la atención al paciente en la industria del cuidado de la salud; tarjetas plásticas, tarjetas laminadas, película de transferencia, etiquetas, papel térmico; papel de recibo; etiquetas autoadhesivas; tarjetas RFID, de la clase 16.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló lo resuelto y expuso agravios en lo que interesa para el caso concreto:

Que existe una cancelación voluntaria presentada al registro el 4/11/2020 para eliminar de la



lista de productos de la marca registrada **ZEBRA** la clase 16, por lo que no existe riesgo de confusión alguna para el consumidor con los demás productos que distingue la marca registrada, por lo tanto, solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que el 4 de noviembre de 2020 la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **ZIH**



CORP., titular de la marca **ZEBRA**, registro número 258113, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la cancelación de la clase 16 que distinguía dicho signo. (folio 24 legajo de apelación)

2. Que en fecha 17 de noviembre del 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual asentó la



anotación de la limitación de productos solicitada, por ende, la marca **ZEBRA** ya no distingue productos de la clase 16. (certificación adjunta a folios 25, 26 y 27 del legajo de apelación)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL.

Siendo que la pretensión del representante de la empresa gestionante **ZEBRA CO., LTD.**,



en la presente solicitud es la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZEBRA**” en



clase 16 y estando probado que la marca de fábrica y servicios “**ZEBRA**”, número 258113, propiedad de la empresa **ZIH CORP**, por la cual se objeta su inscripción, eliminó de la lista de productos a distinguir los de la clase 16, lo anterior según los hechos probados.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Intelectual ha dejado de existir, siendo éste el elemento principal para revocar la resolución apelada y que continúe con el procedimiento de inscripción.

Así las cosas, la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:41:45 horas del 28 de agosto del 2020, debe revocarse, toda vez que la marca de fábrica y servicios



“**ZEBRA**”, inscrita a favor de la empresa **ZIH CORP**, que impedía la inscripción de la marca



de fábrica y comercio “**ZEBRA**”, en clase 16 de la clasificación internacional, eliminó la clase 16 que era la que coincidía con la marca solicitada, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Intelectual el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas del ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de **ZEBRA CO., LTD**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:41:45 horas del 28 de agosto del 2020, la cual se revoca por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de



inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ZEBRA**” en clase 16, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de **ZEBRA CO., LTD**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:41:45 horas del 28 de agosto del 2020, la cual **se revoca** por los motivos indicados, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “**ZEBRA**” en clase 16, 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.**

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

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Descriptor

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79