



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0145-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SENSACIONES (DISEÑO)”

PINTOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7988-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 230 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintitrés de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Forum, Edificio C, Oficina 1 C1, portador de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos treinta y tres, cuatro-cientos trece, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **PINTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, doce segundos del doce de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de setiembre de dos mil nueve, el señor **Ernesto Araya Torres**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad número dos-cero dos-cientos setenta y siete-cero veintisiete, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ARATEX DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**,



cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos cincuenta y seis mil novecientos, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Avenida catorce, Calle nueve y once, solicitó la inscripción de marca de fábrica y comercio “**SENSACIONES**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ropa exterior e interior, trajes de baño y zapatos para hombre, mujer y niños..

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días seis, siete y ocho de octubre de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento noventa y cuatro, ciento noventa y cinco y ciento noventa y seis, siendo, que la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, Santa Ana Centro Empresarial, Edificio C oficina ICI, portadora de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en representación de **PINTOS S.A.** se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SENSACIONES (DISEÑO)**” en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, transcurrido el plazo de dos meses, el cual venció el 6 de diciembre de 2009 (ello, por cuanto el 7 de diciembre de 2009, fue domingo), siendo, que la Licenciada aludida se opuso a dicha inscripción hasta el 8 de diciembre de 2009.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, ocho minutos, doce segundos del doce de enero de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO / (...)** se declara: **I) Inadmisible por extemporánea la oposición interpuesta por Kristel Faith Neurohr, (...)** **II) Se ordena acoger la solicitud de inscripción de la marca “SENSACIONES (DISEÑO)”, clase 25 nomenclátor internacional. (...).** **NOTIFÍQUESE.**

CUARTO. Que el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en representación de **PINTOS S.A.**, impugnó, mediante el recurso de revocatoria y apelación, la resolución antes citada y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos del quince de abril de dos mil diez, no expresó agravios.



QUINTO. 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 causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que los edictos de la marca de fábrica y comercio “**SENSACIONES (DISEÑO)**” fueron publicados en la ediciones del Diario Oficial La Gaceta Nos.194, 195 y 196, los días 6, 7 y 8 de octubre de 2009. (Ver folio1).

2.- Que la audiencia para recibir oposiciones venció el seis de diciembre de dos mil nueve. (Ver folios 1 y 9).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró inadmisibile por extemporánea la oposición presentada por la representación de **PINTOS S.A.**, contra el registro solicitado de la marca de fábrica y comercio “**SENSACIONES (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, por parte de la representación de **ARATEX DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo



concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y ordena acoger la solicitud de inscripción de la marca indicada supra.

Por su parte, el recurrente, en el escrito de apelación, visible a folios 127 al 136 del expediente, basa la inconformidad en el hecho de que si bien la oposición al registro de la marca Sensaciones (Diseño, clase 25 internacional, expediente 2009-7988 fue presentada extemporáneamente, el Registro debe considerar que los derechos marcarios de su representada están siendo lesionados. Aunque la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prevé un plazo para que terceros interesados se opongan a una solicitud; es también misión de esa oficina determinar a través del examen de fondo que no se den inconsistencias como a la que tenemos presente. El permitir el Registro de la marca en cuestión no solo afectaría de manera directa a mi representada sino también al público consumidor; ya que es evidente la similitud gráfica e ideológica entre los signos distintivos Sensaciones (Diseño) y la marca de su representada, Sentimientos (Diseño), además existe identidad entre los productos, lo que podría inducir a error a los consumidores. Su representada cuenta con los registros de la marca Sentimientos (Diseño) en clase 25 en Costa Rica, Honduras, Colombia, Ecuador y Panamá, por lo que la marca de su representada está en gran cantidad de países alrededor del mundo, demostrando así que la marca Sentimientos (Diseño) tiene mejor derecho que la marca solicitada Sensaciones (Diseño) y no se puede permitir que terceros se vean beneficiadas de la fama que su marca posee. La reproducción ilegítima de la marca Sensaciones (Diseño) afecta los derechos de su representada sobre la marca Sentimiento (Diseño), la cual cae dentro de las prohibiciones establecidas por el artículo 8, inciso e, de la Ley 7978.

CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION MARCARIO.

Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículo 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No.7978 del 6 de enero de 2000, publicada en La Gaceta el día 1° de febrero de 2000, y sus



reformas, representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula el artículo 15 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En relación al planteamiento de oposiciones en el derecho marcario español se dice que *“El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones (...) En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano.”* **LOBATO (Manuel)** Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, p. 445.

Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de nuestra Ley de Marcas citada establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector del que se solicita la marca, en protección de los consumidores, aspecto que fue amplia y claramente desarrollado por este Tribunal en el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente, que para los efectos de oponibilidad, el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario a partir de la primera publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, siendo un plazo



improrrogable toda vez que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, pues conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: *“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...”*

QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA. Del análisis del expediente, se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro a la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SENSACIONES (DISEÑO)”**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentada en que se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, se encuentra ajustada a derecho. La primera publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta No. 194 el día 6 de octubre de 2009, y, conforme la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el **6 de diciembre de 2009**, para que la oposición fuera interpuesta, no obstante, como ese día fue domingo, el día para presentar la respectiva oposición era el **7 de diciembre de 2009**, según lo establece el numeral 16 de la Ley citada. Consta a folio 13 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el **8 de diciembre de 2009**, fuera del plazo concedido por ley para ejercer el derecho de oposición.

El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 16 de la citada Ley de Marcas. Además, es a partir de esta fecha que el expediente impulsa el procedimiento sea de la inscripción solicitada, en caso de no haberse presentado oposición a la solicitud o de resolución de la oposición presentada.



Debe observarse, que la representación de la sociedad apelante reconoce que la presentación de la oposición se hizo de manera extemporánea, hecho que queda demostrado conforme a la documentación que consta en autos, por ello, el rechazo de la oposición por parte del Registro. Alega, que los derechos marcarios de su representada se están lesionando, en relación a este punto este Tribunal comparte lo dicho por él *a quo*, cuando manifiesta “*No se están lesionando los derechos marcarios del impugnante, ya que la solicitud de inscripción le fue realizado el respectivo examen de fondo (artículo 14 de la Ley de Marcas) y del mismo se determinó que su registro no infringe derechos de terceros*”, ello, implica, que el Registro al emitir el aviso (edicto) que anuncia la solicitud de la marca “**SENSACIONES (DISEÑO)**”, determinó a través del examen hecho a la solicitud de la marca indicada, que ésta intrínseca y extrínsecamente no transgrede las prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas, de ahí, que no es atendible lo pretendido, por la apelante. Por consiguiente, al ser presentada la oposición fuera del plazo que establece el artículo 16 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, considera este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de **PINTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, doce segundos del doce de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición presentada contra la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**SENSACIONES (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de **PINTOS S.A.**, fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición de apoderado especial de **PINTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, doce segundos del doce de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en su condición de apoderado especial de **PINTOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, ocho minutos, doce segundos del doce de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55