

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0952-TRA-PI-



Solicitud de registro de la marca de fábrica

JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-5310)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 0251 -2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, organizada bajo las leyes de Alemania domiciliada en Jack Wolfskin Kreisel 1, 65510 Idstein/Taunus, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos, quince segundos del catorce de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 07 de junio de 2012, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica



para proteger y distinguir en clase 25 “Prendas de vestir, calzado, sombrería; accesorios para prendas de vestir (incluidas en clase 25), tirantes (suspensores), cinturones (prendas de vestir); cinturones con bolsas para portar documentos; plantillas, plantillas para calzado”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas siete minutos, quince segundos del catorce de agosto de dos mil doce, resolvió “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción d la solicitud presentada.**”.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 29 de junio de 2012, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA.**, apeló la resolución final referida

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 22 de marzo de 2013 por el apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, solicita la suspensión del procedimiento en razón de que su representada presentó cancelación por falta de uso respecto de las marcas registradas a nombre de Corporación Mapache del Este S.A bajo los registros números 162717, 162750 y 162751.

QUINTO. Mediante el voto 572-2013 de las 14:05 minutos del 20 de mayo de 2013, este Tribunal suspende el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso contra las marcas de fábrica “**DISEÑO**”, registros #162717 y 162750 y 161751 interpuesta por la solicitante.

SEXTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

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

Que las marcas “**DISEÑO**” registros números 162717, 162750 y 162751 se encuentran canceladas, desde el 15 de mayo del 2014. (ver folios 77 al 82)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. Mediante el voto 572-2013 de las 14:05 minutos del 20 de mayo de 2013, este Tribunal suspendió el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera la solicitud de cancelación por falta de uso contra las marcas de fábrica “**DISEÑO**”, registros #162717 y 162750 y 162751 interpuesta por la solicitante. Y revisado el expediente y analizadas las certificaciones emitidas por este Tribunal visible a folios 77 a 82, en las cuales se indica que la Marca de fábrica “**DISEÑO**”, registros 162717 y 162750 y 162751 se encuentran canceladas desde el 15 de mayo de 2014, con base en lo expuesto esta Autoridad de Alzada procede a levantar la suspensión ordenada en el Voto No. 572-2013 de las 14:05 minutos del 20 de mayo de 2013, ya señalado.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que es inadmisibile por derechos de terceros al cotejarla con las marcas de fábrica **DISEÑO** registros números: 162717 y 162750 y 162751, por existir similitud gráfica, e ideológica y por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí en este caso la solicitada en la clase 25 y las inscritas en las clases 18, 25 y 18 internacional, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito de agravios que no es cierto que exista un peligro al conceder un registro como Diseño Especial con las marcas inscritas ya que argumenta existen diferencias conceptuales evidentes, agrega que el Diseño Especial solicitado no contraviene la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que no se encuentran en conflicto con ninguna marca al ser novedosa y fácilmente distinguible de otras marcas, indica además que los elementos están dispuestos de manera diferente por lo que aleja el riesgo de confusión en el público consumidor y por último señala que debe realizarse el análisis en conjunto tanto de la solicitada como de la marca inscrita para concluir que los signos son distintos. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción del signo Diseño Especial.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Tal y como quedó indicado en el Considerando Tercero, conforme las certificaciones emitidas por este Tribunal visible a folios 77 a 82, en las cuales se indica que la Marca de fábrica “**DISEÑO**”, registros 162717 y 162750 y 162751 se encuentran canceladas desde el 15 de mayo de 2014, y siendo este el obstáculo para el trámite de inscripción del signo solicitado, lo procedente conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, y ordenar en su lugar la continuación del trámite de solicitud de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”.

Conforme lo indicado, este Tribunal considera que al no existir obstáculo para la continuación del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos, quince segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GAMBH & Co. KGaA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos, quince segundos del catorce de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.