



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0849-TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la marca “YANKEE CANDLE”

THE YANKEE CANDLE COMPANY Inc, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 4014-2011)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 363 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE YANKEE CANDLE COMPANY, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y un minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de mayo de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE YANKEE CANDLE COMPANY**, solicitó el registro la inscripción de la marca de fábrica “YANKEE CANDLE”



para proteger y distinguir en clase 04 de la nomenclatura internacional “Candelas y/o cirios; cera para usar en quemadores de popurrí”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y un minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo “**YANKEE CANDLE**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **THE YANKEE CANDLE COMPANY Inc** apeló la resolución final referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios ante este Tribunal.

CUARTO. Que mediante el Voto 597-2013 de las ocho horas con treinta minutos del dos de julio de dos mil doce, este Tribunal suspende el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa **THE YANKEE CANDLE COMPANY Inc**, hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso contra el nombre comercial **YANKEE-CO**, registro #131799 interpuesta por el solicitante.

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 pudieren haber provocado la 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



ÚNICO Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra cancelado el Nombre Comercial **YANKEE-CO** bajo el registro número **131799** en **Clase 49** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INVERSIONES FRAROA SOCIEDAD ANÓNIMA**, (Ver folios 64 a 65 del expediente).

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 inadmisibles por derechos de terceros al cotejarla con el nombre comercial **YANKEE-CO**, por cuanto ambas protegen servicios relacionados, comprobándose que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria 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. Asimismo señaló que con relación a los productos el signo es engañoso.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente destacó en su escrito presentado ante este Tribunal el 21 de diciembre de 2012 que de conformidad con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:30:03 del 4 de setiembre de 2012, (visible a folios 45 a 48 del expediente) se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso del signo distintivo “**YANKEE-CO**”, con lo cual se elimina el obstáculo de inscripción de la marca de su representada y solicita continuar con el trámite correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que revisado el expediente y analizada la certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales visible a folios 64 a 65, en la cual se indica que el nombre comercial “**YANKEE-CO**”, se encuentra cancelada desde el 1 de marzo de 2013, y siendo este signo, el motivo del rechazo de la marca solicitada “**YANKEE CANDLE**” solicitado por la empresa **THE YANKEE CANDLE**

COMPANY, Inc, por existir similitud gráfica y fonética según la fundamentación del a quo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que se continúe el trámite de solicitud de la marca solicitada **“YANKEE CANDLE**.

Conforme lo expuesto este Tribunal considera que debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE YANKEE CANDLE COMPANY, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y un minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, 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 **THE YANKEE CANDLE COMPANY, Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y un minutos cincuenta y ocho segundos del dieciséis de agosto de dos mil once, 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.