



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0592-TRA-PI-598-11

Oposición en solicitud de registro como marca del signo LORENZO (diseño) acumulado con la solicitud de registro como marca del signo LORENZO-TAPIA

Marcas y otros signos

Corporación Solerkitt S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 5820-04 y 6216-04)

VOTO N° 384-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.

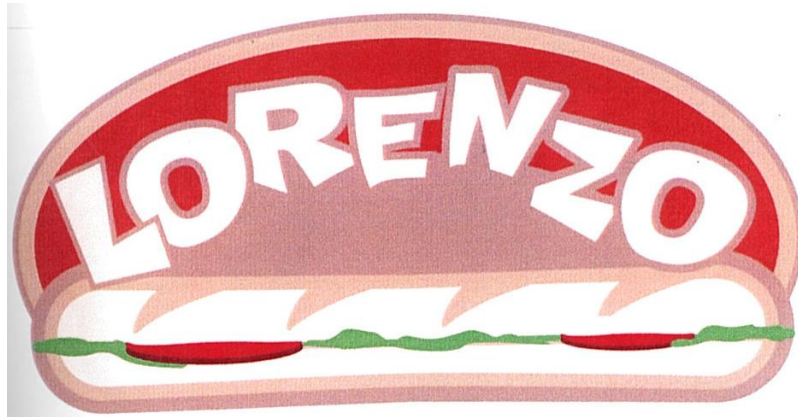
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Corporación Solerkitt Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos setenta y dos mil novecientos treinta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de agosto de dos mil cuatro, el señor Javier Vargas Bruno, mayor, casado, administrador de negocios, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos quince-novecientos quince, representado a la empresa Inversiones de



C.R. Seja S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veintitrés mil ochenta y nueve, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



para distinguir un sándwich de diez pulgadas de largo, que contiene los siguientes ingredientes: pan español, jamón, lechón, mano de piedra, frijoles molidos arreglados, salsas, queso amarillo, lechuga, tomate, mantequilla y perejil, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha diez de marzo de dos mil cinco, las señoras Anabelle Bruno Torres, casada, , titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y cinco-setecientos setenta y siete, y Ana Mary Bruno Torres, divorciada, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y cinco-cuatrocientos setenta, ambas mayores, empresarias y vecinas de San José, representando conjuntamente a la empresa Soda Tapia S.A., titular de la cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero cero nueve mil ochocientos once, se opusieron al registro solicitado alegando uso previo, siendo que ya desde el veintitrés de agosto de dos mil cuatro habían pedido el registro como marca de fábrica y comercio del signo **LORENZO-TAPIA** para distinguir en clase 30 un sándwich elaborado con todos los ingredientes tipo sub. Asimismo, en fecha once de marzo de dos mil cinco, se opuso a lo solicitado el Licenciado Erick Montoya Zürcher, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cincuenta y tres-setecientos veinticuatro, quien indicó representar al señor Ricardo Solera Aguilar.



TERCERO. Que por resolución de las catorce horas, dos minutos, dieciocho segundos del diecisiete de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular los dos expedientes, y por resolución de las ocho horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once declara con lugar la oposición interpuesta por Soda Tapia S.A., denegando el registro solicitado por Inversiones de C.R. Seja S.A., también declara sin lugar la oposición planteada por el señor Ricardo Solera Aguilar, y finalmente acoge el registro de la marca LORENZO-TAPIA solicitada por Soda Tapia S.A.

CUARTO. Que en fecha dos de junio de dos mil once la representación ahora de la empresa Corporación Solerkitt S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, únicamente se tiene como un hecho probado el registro de la marca de servicios





a nombre de Corporación Solerkitt S.A., inscrita desde el dieciséis de mayo de dos mil tres y vigente hasta el dieciséis de mayo de dos mil trece, en clase 43 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de restaurante (folios 242 Y 243).

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve en forma acumulada las solicitudes (folios 1 y 366), así como la oposición planteada por derechos previos de terceros. Al considerar que la empresa oponente Soda Tapia S.A. demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado basado en el uso previo, acoge su oposición y deniega la solicitud de la empresa Inversiones C.R. Seja S.A.; consecuentemente, acoge el registro solicitado por la empresa Soda Tapia S.A.; asimismo, y sobre la oposición planteada por el señor Ricardo Solera Aguilar en contra de lo solicitado por la empresa Inversiones C.R. Seja S.A., considera que ésta no procede en aplicación del principio de especialidad. Por su parte el apelante no planteó alegatos a favor de su recurso.

TERCERO. SOBRE LA APELACIÓN PLANTEADA. De previo a analizar el fondo del presente asunto, debe este Tribunal aclarar que, si bien la apelación se planteó a nombre del señor Ricardo Solera Aguilar, siendo que en esa fecha la titular de la marca opuesta lo era Corporación Solerkitt S.A., vista la aclaración que consta de folios 462 a 466, y siendo que de la documentación aportada se puede derivar que el apelante Zürcher Blen a la fecha de presentación de la apelación era apoderado válido de la empresa Corporación Solerkitt S.A., en aplicación del principio de informalismo que rige a la materia recursiva contenido en el artículo 348 de la Ley General de la Administración Pública, de aplicación supletoria por parte de este Tribunal en virtud de lo establecido por los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456, se tiene por válidamente interpuesta la apelación que abre la competencia de este Tribunal.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, y a pesar de no haberse expuesto agravios por parte del apelante, deberá este Tribunal revocar lo resuelto para resolver a favor de los intereses de la empresa apelante. Una de las funciones impuestas por Ley a este Tribunal lo es la de ejercer un contralor de legalidad sobre las resoluciones que se ven sometidas su conocimiento en virtud de la interposición de un recurso de apelación. Dentro del marco de legalidad a controlar, se encuentra lo establecido por el párrafo primero del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, el cual impone una revisión oficiosa de las posibles causales de rechazo extrínsecas que pudiesen afectar a lo solicitado. Y en dicho sentido, tenemos que la marca de servicios



se constituye en un derecho previo de tercero para lo solicitado por Inversiones C.R. Seja S.A. y por Soda Tapia S.A. Vemos como la marca inscrita lo es para distinguir servicios de restaurante, y a pesar de que el **a quo** considere que éste se encuentra alejado de los emparedados descritos en ambas solicitudes, más bien considera este Tribunal que nos encontramos en presencia de productos íntimamente relacionados a los servicios que se hacen distinguir con la marca previamente inscrita. El servicio de restaurante se presta para proveer de alimentos mediante pago de un precio a los comensales que para ello se apresten al lugar en dónde se brinda el servicio, y en dicho sentido el sándwich descrito en ambas solicitudes resultan tener una íntima relación con los servicios descritos, por ser éste un alimento y ser alimentos lo que se sirve en un restaurante. Dicha cercanía, aunado a que el elemento central de la aptitud distintiva entre todos los signos cotejados lo es la palabra LORENZO, impide que se puedan inscribir las marcas solicitadas. Por lo tanto, lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, denegándose los dos registros solicitados por colisionar con una marca previamente inscrita.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa Corporación Solerkitt S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos, cincuenta y un segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, la cual en este acto se revoca para en su lugar denegar el registro como marca de los



signos y LORENZO-TAPIA. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33