



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2008-0715-TRA-PI-158-11

Solicitud de Inscripción de marca de fábrica y comercio “WYNER’S” (DISEÑO)

FABRICA DE CALZADO ECCO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.14759-07)


VOTO N° 404-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis, en su carácter de Apoderado de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-043239, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos, cuarenta segundos del treinta de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de diciembre de dos mil siete, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, en la condición

indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio  en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “*toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños incluyendo zapatos, zapatillas, botas, sandalias de cuero, plástico, madera y cualquier otro material*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y seis minutos,



cuarenta segundos del treinta de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve: “ **1) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 2) Declarar improcedente la solicitud de cancelación “WINNER the power of passion” registro número 164077**...””.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco, presentó recurso de apelación en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que este Tribunal Registral Administrativo mediante la resolución dictada a las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce, resolvió suspender el conocimiento del recurso de apelación planteado por el apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A**, hasta que la Administración registral resuelva la solicitud de nulidad contra la marca de comercio “Winner the power of passion (Diseño)”, registro #164077 interpuesta por la empresa solicitante.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o 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 Mora Ortiz, 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:

UNICO: Que el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 142-2014 de las catorce horas del once de febrero de dos mil catorce, ordena la cancelación del signo marcario “**WINNER the power of passion**”, registro 164077 en Clase 25 del nomenclátor internacional,




a nombre de Sergio Quevedo Aguilar, resolución que fue debidamente notificada a las partes.

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. Que de conformidad con la resolución dictada por este Tribunal mediante el Voto 142-2014 de las catorce horas del once de febrero de dos mil catorce, indicada supra, en la cual se ordena la cancelación del registro marcario número 164077, se procede a levantar la suspensión ordenada en la resolución de las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil doce, señalada en el resultando cuarto. Por ese motivo, se procede a conocer del presente expediente en los términos que siguen:

CUARTO. 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 inadmisibile por derechos de terceros, al cotejarla con la marca de fábrica *“WINNER the power of passion”*, por cuanto no solo los signos son similares, sino también los productos que protegen se relacionan entre sí. Por lo anterior, el Registro comprobó 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 apelación que

la marca  ha sido utilizada en el mercado costarricense por más de 20 años y que en virtud de la resolución del Registro, va a proceder conforme lo previsto por el artículo



37 de la Ley de Marcas y solicitar la nulidad de la marca **WINNER the power of passion (Diseño)**, por cuanto el rechazo de la marca usada por su representada lesiona sus intereses.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal considera que revisado el expediente y con base en la resolución dictada por este Órgano Colegiado mediante el Voto 142-2014, de las catorce horas del once de febrero de dos mil catorce, que ordena la cancelación del registro marcario número 164077 “**WINNER the power of passion (Diseño)**”, en clase 25 del nomenclátor internacional, a nombre de Sergio Quevedo, y encontrándose dicho signo marcario debidamente cancelado, siendo éste el motivo del rechazo

de la marca solicitada **Wyner's** por la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, 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 pretendida **Wyner's**.

Conforme lo expuesto, 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 Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su carácter de Apoderado de la empresa **FÁBRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos, cuarenta segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco** en representación de la empresa **Fábrica de Calzado Ecco, S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y seis minutos, cuarenta segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**—

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Nulidad de la marca registrada**
- **TG: Inscripción de la marca**
TNR: OO.42.90