



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0144-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Em♥ciones (Diseño)”**

**PINTOS S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7989-09)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 421-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del veintiuno de setiembre del dos mil once.***

Recurso de apelación formulado por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero ochocientos treinta y tres- cero cuatrocientos trece, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **PINTOS, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos y cuarenta y dos 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 del dos mil nueve, el señor **Ernesto Araya Torres**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad dos- cero doscientos setenta y siete- cero ciento veintisiete, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **ARATEX DE COSTA RICA S.A.**, solicitó la



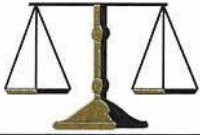
inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Em♥ciones (Diseño)**”, para proteger y distinguir: “*ropa exterior e interior, trajes de baño y zapatos para hombre, mujer y niños*”, en clase 25 nomenclatura internacional.

**SEGUNDO:** Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día seis de diciembre de dos mil nueve, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **PINTOS, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**Em♥ciones (Diseño)**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, con base en su marca de fábrica inscrita “**SENTIMIENTOS (Diseño)**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del doce de enero de dos mil diez, dispuso: “**POR TANTO / (...) I) Inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por KRISTEL FAITH NEUROHR (...) quien dice ser apoderada especial de la empresa denominada PINTOS, S.A. II) Se ordena acoger la solicitud de inscripción de la marca “EMOCIONES (DISEÑO)”, en clase 25 nomenclátor internacional. (...) NOTIFÍQUESE (...)**”.

**CUARTO.** Que el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del doce de enero de dos mil diez, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

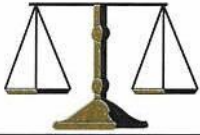
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que el edicto de ley de la marca de fábrica y comercio solicitada “**Em♥ciones (Diseño)**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números 194, 195 y 196 los días 6, 7 y 8 de octubre de 2009. (Ver folio 1)

**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 la inadmisibilidad de la oposición presentada la representación de la compañía **PINTOS, S.A.**, contra el registro solicitado de la marca de fábrica y comercio “**Em♥ciones (Diseño)**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, para tales efectos.

Por su parte, el recurrente, en el escrito de apelación, visible a folios 208 al 217 del expediente, basa la inconformidad en el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial, hizo caso omiso a la oposición y la evidente lesión a los derechos de su representada. Estima, además, que no es proporcional el archivo de la oposición por un defecto de forma, y que, si bien fue presentada de manera extemporánea no se analizó el fondo de la misma, la relación existente entre las empresas Moda Intima S.A. y Pintos, S.A., los signos inscritos a nombre de su representada, la

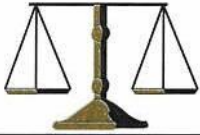


identidad de productos, la similitud gráfica e ideológica existente que afectaría no sólo a su representada sino en gran manera a los consumidores, pudiendo inducirlos a error, ante una marca que no es la original, argumentando, que se deja de lado el espíritu de la Ley de Marcas y se analizan formalismos que van contra la misma.

**CUARTO. SOBRE LA OPOSICION.** 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 artículos 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 primero 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 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 en los artículos 15 a 18 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.

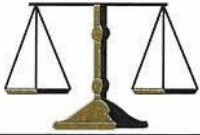
Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de la Ley de Marcas citada establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente



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, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, 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 “**Em♥ciones (Diseño)**”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, 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 la edición del Diario Oficial La Gaceta número 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 interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 10 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el 8 de diciembre de 2009, fuera



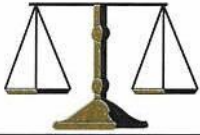
del plazo concedido por la ley para ejercer el derecho de oposición. Lo anterior a pesar de que el día 6 de diciembre fue domingo, siendo entonces, que debió haberse presentado el día 7 de diciembre del 2009.

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, a este respecto, que aunque el apelante acepta la presentación de la oposición de manera extemporánea, no es atendible su calificación de desproporcionalidad a la disposición del Registro de archivar la oposición y continuar con el trámite de la marca solicitada, pues el plazo concedido para la presentación de oposiciones, en el caso concreto éste se impone por ley, y su incumplimiento no admite prórrogas pues ello transformaría el plazo concedido para atender oposiciones en procesalmente incierto, es decir, provocaría una alteración en el procedimiento registral marcario establecido por ley.

Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Em♥ciones (Diseño)**”, en clase 25, por la Licenciada Kristel Faith Neurohr en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **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 contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del doce de enero del dos mil diez, la que en este acto debe confirmarse.

**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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cinco minutos y cuarenta y dos segundos del doce de enero del dos mil diez, la cual 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.**

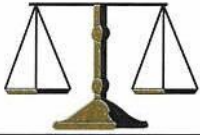
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez 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**