



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0209-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: “AREZZO”**

**AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5306-03 y 243-04)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 623-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-544-035, en su condición de Apoderado Especial de **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2400-CEP 30850, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con trece minutos y dieciséis segundos del ocho de agosto de dos mil ocho.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del asunto, siendo que deberá subsanarse de previo el mismo, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de



los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002).

**SEGUNDO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN PROCESOS DE MARCAS A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.**

Si bien es cierto en el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números 5306-03 y 243-04, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en la notoriedad de la misma, lo anterior en virtud de que la parte oponente en su escrito de oposición, no alega en ningún momento el uso de su marca en Costa Rica, siendo el uso anterior que debe comprobarse en el caso establecido por el artículo 17, territorial, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente, referidos básicamente a notoriedad de una marca no registrada en nuestro país y que se presenta en virtud de ello, la solicitud de inscripción de la misma, una vez planteada la oposición de mérito contra una solicitud de marca originaria en un proceso como el que ahora nos ocupa, resulta beneficioso, proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 ibídem, por la razón indicada líneas atrás.

**TERCERO.** De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial debe acumular en un sólo proceso la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, esto, cuando se haya presentado una oposición contra la inscripción de una



marca que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, al respecto dicho artículo dispone lo siguiente: *“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente. El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro.*

*Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión”* (Lo resaltado no es del original).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, si algún interesado, formula alguna oposición a la inscripción pretendida, fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta; mismo procedimiento que a criterio de este Tribunal debe seguir el Registro de la Propiedad Industrial tratándose de una solicitud presentada con base en una oposición contra la solicitud de inscripción de una marca, por la notoriedad de otra que no se encuentra registrada en nuestro país.

En relación al instituto de la acumulación, merece tenerse presente que el artículo 130 párrafo final del Código Procesal Civil, dispone que *“(...) Los procesos acumulados se tramitarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más*



*adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.”* Lo anterior significa que, ambos procesos deben estar en la misma etapa procesal para que proceda su resolución final, de no estar los procesos en esta fase el proceso cuya tramitación esté más avanzada deberá suspenderse en espera de que el otro llegue a la misma etapa procesal y ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

**CUARTO.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la acumulación de los expedientes Nos. 5306-03 relativo a la oposición a la inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**”, en clase 18 internacional y el expediente N° 243-04 que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AREZZO (DISEÑO)**”, en clase 18 internacional, observa esta Instancia, que el Registro incumple con el trámite que debe seguir una solicitud de marca y concomitantemente, con el ordinal 17 de la Ley citada, en el sentido, de que cuando hay acumulación como en el caso que nos ocupa, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procedimental, para luego resolver todas las pretensiones, incidencias u oposiciones en un solo acto, situación que se vio interrumpida y alterada con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10 horas con 08 minutos y 15 segundos del 30 de marzo del 2004, mediante la cual se decretó el suspenso de la solicitud de inscripción tramitada bajo el expediente No. 243-04, por encontrarse pendiente de trámite el expediente No. 5306-06, procediendo luego a levantar dicho suspenso, mediante la resolución de las nueve horas con treinta y uno minutos con veintidós segundos del 8 de agosto de 2008, para resolver el fondo del asunto, sin darle el trámite de ley correspondiente a esa solicitud, incumpliendo con todo lo citado supra. Ello implica que deben publicarse los edictos, cumplirse con el procedimiento de calificación de forma y de fondo de conformidad con los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, trámite que fue obviado por el Registro, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AREZZO (DISEÑO)**”, presentada en fecha 12 de enero del 2004, por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera** en representación de la empresa **Arezzo Industria e Comercio Ltda.**, la cual se opuso a la



solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**” presentada por la Licenciada **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Desarrollos Veinticinco de Mayo L y E**, el 13 de agosto de 2003.

Por consiguiente, al existir un vicio en el procedimiento, y por ende, al quebrantarse el principio de legalidad, este Tribunal con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, incumplió con el procedimiento establecido en los numerales referidos en líneas atrás, por lo que este Tribunal declara la nulidad de la resolución apelada, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**AREZZO (DISEÑO)**”, que se tramita bajo el expediente número 243-04, y así, llevar a cabo correctamente la acumulación respectiva con el expediente número 5306-03, mediante el cual se tramita la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**” tal y como lo establecen los numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No 7978.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con trece minutos y dieciséis segundos del ocho de agosto del dos mil ocho, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**AREZZO (DISEÑO)**”, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, que se tramita bajo el expediente número 243-04, y, llevar a cabo correctamente la acumulación respectiva con el expediente número 5306-03, mediante el cual se tramita la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

comercio “AREZZO”, presentada por la Licenciada **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L y E**. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación por el representante de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**. Previa constancia y copia 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. **NOTÍFIQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**