

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0086-TRA-PI-

Solicitud de inscripción como marca del signo BOSS ORANGE

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7446-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 657-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG** organizada y existente conforme a las leyes de Alemania domiciliada en Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil diez, el Manuel Peralta Volio, representando a la empresa **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio BOSS ORANGE (DISEÑO) en clase 09 para proteger y

distinguir “Lentes y partes, repuestos para los mismos, teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDAs) , audífonos, clases 14 “Metales preciosos y sus aleaciones y productos en metales preciosos o cubiertos (chapados) con los mismos (incluidas en clase 14); joyería, (joyería artificial); relojes y brazaletes (joyería). **Clase 18** “Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de esos materiales (incluidos en clase 18), en particular productos de cuero pequeños; baúles y maletas; bolsos; sombrillas y parasoles. **Clase 24** “Telas tejidas y productos textiles (incluidos en clase 24), en particular pañuelos y toallas; ropa de cama, mantelería, no hecha de papel; papel tapiz hecho de textiles. Clase 35 “Servicios de venta al por mayor y detalle en los sectores de ropa, relojes, lentes, accesorios de moda, productos para el cuidado del cuerpo y artículos de perfumería, artículos de cuero, telas para amueblar/ decorar el hogar, equipaje, artículos deportivos y productos de tabaco; mercadeo; investigación de mercados y análisis de mercados; publicidad; alquiler de espacio para publicidad; distribución de productos y material publicitario para propósitos de publicidad, incluyendo por medios electrónicos y por medio de internet; presentación de productos en particular arreglo de tiendas y ventanas de tiendas; organización de exhibiciones para propósitos económicos y de publicidad; consultoría en economía de negocios; consultoría en consumo; administración de negocios; promoción de relaciones de negocios, consultoría en consumo; administración de negocios; promoción de relaciones de negocios proporcionando contactos de comercio y económicos.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las doce horas siete minutos treinta y nueve segundos del veintitrés de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios **ORANGE** con número de registro 114570 en clase 9 de la nomenclatura internacional; **ORANGE** registro número 139508, en clase 18 internacional, **ORANGE** Registro número 139505 en clase 35 internacional cuyo titular es **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada para las clases 9, 18 y 35 solicitadas. Con respecto a las clases 3, 14, 24 se ordena continuar con el procedimiento

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil once, la representación de la empresa **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el quince de abril de dos mil once, una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. Que mediante resolución de las ocho horas del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal le previno a la Dirección de Servicios Registrales como prueba para mejor proveer remitir certificación literal de la marca BOSS ORANGE (Diseño) en clases 3, 9, 14, 18, 24 y 35. Que a folios 78 a 82 del presente expediente consta la certificación literal prevenida a la Dirección de Servicios Registrales.

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

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran en trámite de inscripción las marcas **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en clases 3, 9, 14, 18, 24 y 35 internacional y la marca **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en clase 25 internacional, Titular **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED** (folios 78 a 82).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA FALTA DE INTERÉS ACTUAL DE LA RESOLUCIÓN APELADA POR ECONOMÍA PROCESAL Y OTROS PRINCIPIOS. Siendo que la pretensión del representante de la empresa solicitante, es la inscripción de la marca de fábrica y comercio, **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en clases 09, 14,18, 24 y 35 y según indica en su escrito de expresión de agravios que su representada **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG**, llegó a un acuerdo con el titular de la marca base para el rechazo de la solicitud multiclase mencionada, siendo que por medio de este acuerdo su representada traspasó a **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED** las solicitudes multiclase de **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en clases 3,9,14,18,24 y 35 expediente número 2010-7446 y la solicitud de registro de la marca **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en Clase 35, expediente número 2010-971 y que dado que no existe ningún tipo de contención solicita al Tribunal continuar con los trámites de inscripción de la solicitud multiclase de **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en clases 3, 9, 14, 18, 24 y 35 a nombre de su titular **Orange Brand Services Limited**.

Estando probado que la marca de servicios , **BOSS ORANGE (DISEÑO)** se encuentra en trámite de inscripción en las clases 3, 9, 14, 18, 24, 25 y 35 internacional a nombre de **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED** (folios 78 a 82) por la cual se objeta la inscripción solicitada, según se indicó en el considerando segundo de la presente resolución, concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de interés actual en el presente asunto, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial el trámite de inscripción de la marca objeto del presente asunto. Así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en Clases 3, 9, 14, 18, 24 y 35 a nombre de su nuevo titular **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED**, 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 por las razones dadas por este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y ocho minutos, veintitrés segundos del veintidós de diciembre de dos mil diez, la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **BOSS ORANGE (DISEÑO)** en Clases 3, 9, 14, 18, 24 y 35 a nombre de su nuevo titular **ORANGE BRAND SERVICES LIMITED**, si otro motivo ajeno al examinado en esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Instancia no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

PLAZO DE DURACIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.69