

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0300-TRA-PI

Solicitud de registro de marca (SENSI-STOP) (5)

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-10968)

Marcas y otros signos

VOTO 0340-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del seis de junio del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderada especial de la empresa ***THE PROCTER & GAMBLE COMPANY***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:59:32 del 4 de marzo del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:21:56 horas del 16 de diciembre del 2014, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderada especial de la empresa ***THE PROCTER & GAMBLE COMPANY***, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SENSI-STOP**, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir “*Tratamiento desensibilizante para dientes*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:59:32 del 4 de marzo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”***

TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el representante de la empresa ***THE PROCTER & GAMBLE COMPANY***, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:45:19 horas del 10 de marzo del 2015, interpuso recurso de revocatoria, apelación y nulidad concomitante, por lo que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante resolución N° 833-2015 de las 13:45 horas del 3 de noviembre del 2015 resolvió suspender el conocimiento del Recurso de Apelación, hasta tanto se resuelva la solicitud de cancelación por falta de uso, en contra de la marca SENSISTAT, registro 190585, en clase 03, propiedad de Colgate Palmolive Company.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encontraba inscrita la marca de fábrica y comercio SENSISTAT, donde era titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY, registro 190585, para distinguir en clase 3 de la nomenclatura internacional

“*Productos para el cuidado bucal, específicamente, dentífricos y enjuague bucal*”; la anterior marca fue cancelada por no uso desde el 6 de junio del 2017. (v.f. 59).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que provoca confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio, en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, en relación a los productos a proteger del signo solicitado y los productos que protege el signo registrado.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente indica en su escrito presentado ante este Tribunal a las 13:45:25 horas del 29 de mayo del 2018, continuar con el curso del procedimiento, dado que la cancelación por falta de uso ya fue debidamente resuelta en forma positiva para el solicitante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto se solicita la marca de fábrica y comercio en clase 5 para proteger y distinguir “*Tratamiento desensibilizante para dientes*”. El Registro mediante resolución de las 13:59:32 horas del 4 de marzo del 2015, rechaza la inscripción de la solicitud por contravenir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, específicamente por existir en la publicidad registral la marca SENSISTAT, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Mediante procedimiento de cancelación por falta de uso presentado por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, iniciado el 27 de julio del 2015 (anotación 2/98018), y resuelta por parte del Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio del 2017 *cancelando la marca*, según consta

en la certificación RNPDIGITAL-9195443-2018.

Observando lo anterior, y siendo objetivo primordial de la Ley de Marcas el permitir el ingreso de nuevos competidores, la no obstaculización de distinguir y proteger sus productos y servicios, además de la defensa de la competencia y protección del mercado como bien jurídico tutelado y que el obstáculo que impedía su inscripción ya no existe, este Tribunal es del criterio que lo procedente conforme a derecho, es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:59:32 horas del 4 de marzo del 2015, la que en este acto se revoca para continuar con su trámite

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, 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 que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:59:32 horas del 4 de marzo del 2015, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **SENSI-STOP**, en clase 5 internacional, para proteger y distinguir “*Tratamiento desensibilizante para dientes*” si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33