

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0854-TRA-PI-

Solicitud de registro de la marca de fábrica “PURE ICE”

REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2015-5753)

Marcas y otros signos Distintivos

VOTO N° 0422 -2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, Estado de Delaware domiciliada en One New York Plaza, New York NY 10004 , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 17 de junio de 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION**, solicitó al registro la inscripción de la marca de fábrica” **PURE ICE**”, para proteger y distinguir en clase 3 *“cosméticos; esmaltes para uñas; preparaciones para el cuidado de las uñas”*.

SEGUNDO. Mediante el auto de las 14:30:36 del 25 de junio de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial señaló objeciones por motivos extrínsecos a la solicitud presentada, con base en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince, se resolvió rechazar la inscripción del signo “**PURE ICE**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 13 de octubre de 2015 el apoderado de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION**, presentó recurso de apelación contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial que deniega la solicitud de inscripción del signo “**PURE ICE**”, el cual fue aceptado y por esa razón conoce este Tribunal.

QUINTO. Que mediante escrito presentado el 11 de enero de 2016 por el apoderado de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION**, solicita se suspenda el trámite de registro de la marca “**PURE ICE**”, hasta tanto se resuelva la cancelación por falta de uso del signo **ICE (Diseño)** registro número 139339.

SEXTO. Este Tribunal mediante resolución de las 11:00 horas del 10 de febrero de 2016 procede a suspender el expediente hasta tanto se resuelva la cancelación por falta de uso presentada por el apoderado de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION** contra el signo **ICE (Diseño)** registro número 139339.

SETIMO. Mediante resolución de las 11:45 del 29 de mayo de 2017 este Tribunal resuelve: “(...) *Se constata mediante certificación de la marca de fábrica “ICE” (DISEÑO), registro número*

139339, que el signo se encuentra cancelado desde el 9 de mayo del 2017 (Folios 46 y 47) En consecuencia, levántese el suspenso dictado y continúese con el conocimiento del expediente...”.

OCTAVO. A la sustanciación del recurso se la 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que la marca **ICE (Diseño)** registro número 139339 se encuentra cancelada por no uso desde el 09 de mayo de 2017. (ver folios 46 al 47).

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. SOBRE 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 **ICE (Diseño)** registro número 139339, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica y por cuanto ambas protegen productos que se relacionan entre sí en la clase 03 internacional, comprobándose 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Revisado el expediente y analizada la certificación visible a folios 46 a 47, en las cual se indica que la Marca de fábrica “**ICE**”, registro N° 139339 se encuentra cancelada por no uso desde el 09 de mayo de 2017, y este fue el motivo del rechazo de la marca solicitada “**PURE ICE**”, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica según la fundamentación del Registrador y al haber desaparecido porque fue cancelada la marca por su no uso, por tanto 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 solicitada “**PURE ICE**”.

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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince, 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.

QUINTO. 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 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 interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y nueve

minutos, cuarenta y nueve segundos del veintiocho de setiembre de dos mil quince, 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. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.