

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0244-TRA-PI**



Solicitud de inscripción de la marca “ ”

**HY CITE ENTERPRISES LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12369)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0540-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **HY CITE ENTERPRISES LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Wisconsin, con domicilio en 333 Holtzman Road, Madison, Wisconsin 53713, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:58 horas del 3 de abril de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2016, la **licenciada Marianella Arias Chacón**, de calidades y condición



indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “  ” en clase 21 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, peines y esponjas, cepillos, materiales para fabricar cepillos, material de limpieza, lana de acero, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza, utensilios de cocina, a saber, ollas y sartenes, parrillas/planchas no eléctricas, woks/sartén para cocina oriental no eléctrico, cocinas de presión no eléctricas, vaporizadores de cocina no eléctricos, olla para uso en horno/hornos holandeses, sartenes/cacerolas, escalfadores de huevos, utensilios de cocina, a saber, parrillas, coladores, ralladores de alimentos no eléctricos, utensilios de cocina, a saber, cucharones, cucharas, tenedores, espátulas, trituradores, porta utensilios de cocina, tazones para mezclar, utensilios para hornear, vajillas, utensilios para servir, artículos/utensilios para bebidas, cristalería de bebidas*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:27:58 horas del 3 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción propuesta de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por existir un riesgo de confusión con el registro **166150**, inscrito en esa misma clase a favor de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense.

**TERCERO.** La **licenciada Arias Chacón** recurrió la resolución indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de utilidad para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que desde el 16 de febrero de 2007 y hasta el 16 de febrero de 2017 estuvo inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial; a favor de ASOCIACIÓN LIGA DEPORTIVA



ALAJUELENSE, la marca de comercio “” con registro **166150**, para proteger “*utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases*” en clase 21 internacional (folio 12 de legajo de apelación).

2.- Que el plazo de vigencia de la marca con registro **166150** finalizó el **16 de febrero de 2017**, por lo que su período de gracia venció el **16 de agosto de 2017** sin que fuera renovada dentro del plazo de ley (folios 26 y 27 de legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que afecta derechos de terceros,



toda vez que confrontada con la marca inscrita “”, -que al momento de dictar la resolución recurrida se encontraba vigente- encontró similitud entre ellas y dado que ambas protegen productos en la clase 21 y de igual naturaleza, podría causar confusión entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **licenciada Arias Chacón** presentó sus agravios mediante escritos presentados ante este Tribunal Registral los días 9 y 28 de agosto de 2017 y en virtud de ello se resuelve este asunto del modo que se indicará en el siguiente considerando.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** En el presente expediente consta que la



marca de comercio “” inscrita bajo el registro **166150**, estuvo vigente hasta el 16 de febrero de 2017 y no se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la respectiva solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la Ley de Marcas, dado lo cual le sobrevino la caducidad seis meses después, sea el 16 de agosto de 2017.

Advierte este Tribunal que al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial el 3 de abril de 2017, a pesar de que ya no se encontraba vigente la marca con registro **166150**, ésta se encontraba en su período de gracia, el cual

venció el 16 de agosto de 2017 y por ello era obligatorio el rechazo de la solicitud de registro



del signo “ ”

No obstante, dado que a esta fecha dicho registro se encuentra vencido y no fue presentada la solicitud de renovación dentro del período de gracia concedido en la Ley de Marcas, considera este Tribunal que es factible continuar con el trámite de la solicitud presentada por la empresa **HY CITE ENTERPRISES LLC** y por ello debe revocarse la resolución apelada por haber desaparecido el motivo que impedía su trámite, dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial prosiga con el estudio de su registrabilidad.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la **licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **HY CITE ENTERPRISES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:58 horas del 3 de abril de 2017, la que en este acto se



**revoca** para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo “ ” en clase 21 de la clasificación internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

**QUINTO. SOBRE EL 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por la **licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **HY CITE ENTERPRISES LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:58 horas del 3 de abril de 2017, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo



“  ” en la clase 21 de la clasificación internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*