



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0368-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NUTRICOMPLEX”

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4-2013)

Marcas y Otros Signos

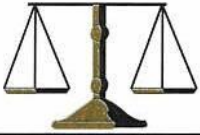
VOTO No. 1087 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del veintidós de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-818-430, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y dos segundos del dos de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 07 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de comercio **“NUTRICOMPLEX”** en Clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir *“Productos de cuidado personal, especialmente preparaciones para el cuidado del cabello”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y dos segundos del dos de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción de la marca propuesta, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marca por vulnerar el registro **No. 81674** inscrito a favor de otro titular.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Weinstok Mendelewicz**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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 09 de diciembre de 1992 y hasta el 09 de diciembre de 2012 estuvo inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca **NUTRIPLEXX** con Registro **No. 81674**, a favor de ARAMIS INC., en Clase 03 Internacional, para proteger preparaciones para el cuidado del cabello, suplementos para teñir el cabello, (Ver folios 44 y 45).
- 2.-** Que el periodo de gracia de la marca **NUTRIPLEXX** con Registro **No. 81674**, venció el día **09 de junio de 2013**, sin que fuera renovada dentro del plazo de ley, (Ver folio 45).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que afecta derechos de terceros, en vista de que confrontada con la marca inscrita “**NUTRIPLEXX**” -la cual al momento de dictar la resolución recurrida se encontraba dentro del período de gracia para solicitar su renovación- encontró similitud gráfica y fonética entre las mismas y dado que ambas protegen los mismos productos, podría causar confusión entre los consumidores.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado ante este Tribunal Registral el 12 de junio de 2013, el recurrente alega que el período de gracia para la renovación del signo NUTRIPLEXX expiró el 09 de junio anterior y por ello el motivo de rechazo de su signo ya no existe, en razón de lo cual solicita resolver a su favor el recurso presentado y devolver el expediente al Registro para continuar con el trámite de inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso de análisis, consta a folios 44 y 45 del expediente que la marca de fábrica “**NUTRIPLEXX**”, inscrita bajo el Registro **No. 81674**, estuvo vigente hasta el 09 de diciembre de 2012 y que 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.

En este punto, resulta de provecho traer al presente análisis lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la **Circular DRPI-002-2007** del 15 de febrero de 2007 mediante la cual ese Registro establece las pautas a seguir para aquellos casos en que se presentan solicitudes de



“...marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado (...) y no han sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses...”

Sobre este asunto en particular, en la relacionada Circular se dispone:

*“...3) Por su parte, el artículo 7 inciso k), establece el plazo para poder registrar una marca que sea idéntica o semejante, de manera que pueda causar confusión con una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de gracia de 6 meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, es de **6 meses transcurridos a partir del vencimiento o la cancelación.** (...).*

*4) En los casos en que se presenten solicitudes de inscripción de marcas en las condiciones detalladas en el artículo 7 inciso k) de la Ley de repetida cita, se debe proceder a realizar el proceso de inscripción **a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento o cancelación (finalizado el plazo de gracia de seis meses para poder realizar la renovación de la marca)**; (...). Y en el caso de que la solicitud sea presentada sin que haya vencido el plazo de gracia de seis meses para poder efectuar la renovación, procedan a rechazar de plano tales solicitudes. Lo anterior con fundamento, en el derecho otorgado por la ley al titular de una marca de poder realizar su renovación en ese llamado plazo de gracia, gozando durante este, **en caso de presentar la renovación, de la total y plena vigencia de su marca...**”*

Interpretada dicha disposición en sentido contrario, en líneas generales, es posible **el registro** de marcas similares a otras, cuyo titular sea diferente del nuevo solicitante, cuando éstas se encuentren caducas, una vez vencido el plazo de gracia otorgado al titular para su renovación.

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis, verifica este Tribunal que la marca **“NUTRIPLEX”**, inscrita bajo el Registro **No. 81674** estuvo vigente hasta el 09 de diciembre de 2012, sea que, su período de gracia venció el 09 de junio de 2013 y por consiguiente, al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial, el día 02 de abril de 2013, se encontraba vencida aunque no había transcurrido el plazo de gracia (de 6 meses) para su renovación, por lo que de conformidad con lo indicado era obligatorio el rechazo de la solicitud de registro del signo **“NUTRICOMPLEX”**.



No obstante, dado que la relacionada circular dispone que procede su inscripción “... *a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento...*” y siendo que a esta fecha; 22 de octubre de 2013, ya ha transcurrido el período de gracia concedido a su titular para tramitar la renovación, este Tribunal considera factible continuar con el trámite de la solicitud presentada por la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY y por ello debe revocarse la resolución apelada, toda vez que la marca inscrita que impedía la inscripción del signo propuesto ya se encuentra caduca y fuera del plazo para ser renovada, desapareciendo así el motivo que impedía su trámite y dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el estudio de registrabilidad de la marca objeto del presente asunto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y dos segundos del dos de abril de dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se continúe con el estudio de registrabilidad del signo “**NUTRICOMPLEX**” en clase 03 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir *productos de cuidado personal, especialmente preparaciones para el cuidado del cabello*, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

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, 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 el **Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y dos segundos del dos de abril de dos mil trece, la cual se **REVOCA** para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo **“NUTRICOOMPLEX”** en clase 03 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.**

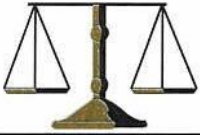
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06