



Expediente No. 2007-0032-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca multiclase “UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)”

Etam., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 1728-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 248 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Vanesa Wells Hernández**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y seis-quinientos tres, en su condición de apoderada especial de la compañía Etam, domiciliada en cincuenta y siete-cincuenta y nueve, rue Henri Barbusse, noventa y dos mil doscientos diez, Clichy, Francia, constituida y organizada bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos, cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha ocho de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa ETAM, presenta solicitud de inscripción de la marca multiclase “**UN 1 DEUX 2 Y TROIS 3 (DISEÑO)**”, en clase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir en clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasas y raspar;



(preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífríos, en clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería, en clase 25: vestidos, calzados, sombrerería.

SEGUNDO. Que en resolución emitida a las trece horas, cuarenta y un minutos, cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca “UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)”, marca multiclase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la Licenciada Vanesa Wells Hernández, en su condición y calidad mencionada, mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil seis, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial copia certificada del poder que acredita al Licenciado Luis Pal Hegedus como apoderado especial de la empresa ETAM, en el cual conste la legalización y autenticación del cónsul de Costa Rica, el cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, documento que consta a folios setenta y ocho y



setenta y nueve.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, de interés para la resolución de este asunto, que la marca de fábrica “**1.2.3. (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa Fábrica de Jabón Mariano Salgado S. A. DE C.V, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Acta No. 92816, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, desde el 12 de setiembre de 1995, vigente hasta el 12 de setiembre de 2005, se encuentra vencida desde el año dos mil cinco, ya que de la documentación visible a folios setenta y uno al setenta y dos del expediente, no se logra determinar la existencia de un acto de renovación de la marca indicada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con el carácter de no probados, de interés para la resolución del caso bajo examen.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, se tiene que el **a quo** resolvió rechazar la inscripción de la marca “**UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)**”, marca multiclase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo, siendo, que contiene más semejanzas que diferencias con respecto a la marca inscrita “**1.2.3 (DISEÑO)**” en clase 3 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, al existir ambas se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que el examen de fondo realizado por el Registro a quo, respecto a los signos disputados –marca de fábrica “**1.2.3. (DISEÑO)**,” en relación con la marca solicitada “**UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)**”-, a fin de determinar



si éstas son idénticas o similares, o bien pueden causar confusión, se llevó a cabo en su oportunidad correctamente, así, como el dictado de la resolución final, toda vez que, la misma fue dictada el día nueve de enero de dos mil seis, cuando todavía se encontraba vigente la marca de fábrica inscrita “**1.2.3 (DISEÑO)**”, resultando que, a la empresa Fábrica de Jabón Mariano Salgado S.A. de C.V., la fecha, para ejercer el derecho de renovación de la marca indicada, le caducaba el 12 de marzo de 2006, ello, en razón, de los plazos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante lo anterior y por lo que a continuación se dirá, el recurso debe ser acogido y dicha resolución revocada.

QUINTO. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA PRETENDIDA. En el presente caso, es importante destacar, que mediante el proceso de inscripción, surge a la vida jurídica un derecho exclusivo sobre la marca, sin embargo, resulta necesario indicar, que ese derecho depende del período de vigencia de la marca, siendo que, los numerales 20 y 21 párrafo segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponen:

*“**Artículo 20.- Plazo y renovación del registro.** El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, la cual podrá ser renovada por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”*

*“**Artículo 21 párrafo segundo.-** “(...) El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.*

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia (...).” (el destacado en negrita es del texto original, no así, el subrayado).



Respecto a la figura de la renovación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 21-IP-98, Quito, 3 de setiembre de 1998, citando el Proceso 9-IP-94, dispuso:

“La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido de la norma de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente. El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”

Partiendo de la normativa y jurisprudencia prescrita, y tomando en cuenta la documentación que consta en autos (ver folios 71 al 72), no se logra determinar, que la marca inscrita haya sido renovada dentro de los plazos establecidos (dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva y al vencimiento del plazo de gracia de seis meses), por lo que corresponde a este Tribunal indicar, que el registro N° 92816 de la marca de fábrica **“1.2.3. (DISEÑO)”**, a favor de la compañía Fábrica de Jabón Mariano Salgado S.A. DE C.V., se encuentra caduco, como consecuencia de la no renovación, hecho, que da pie, a continuar con la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca **“UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)”**, como marca multiclase para proteger en clase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal debe declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa Etam, con fundamento a la jurisprudencia y a los artículos 20 y 21 párrafo segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en contra de la resolución dictada por



la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca “UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)”, como marca multiclase para proteger en clase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de jurisprudencia, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa ETAM, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, cinco segundos del nueve de enero de dos mil seis, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca “UN 1 DEUX 2 TROIS 3 (DISEÑO)”, como marca multiclase para proteger en clase 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Internacional de Niza, 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 de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

-Solicitud de inscripción de la marca