



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0746-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*LACTUM KIDS 1+ 100% NUTRICIÓN (diseño)*”

MJN U.S. HOLDINGS LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-5145)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 261-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **MJN U.S. HOLDINGS LLC**, 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 13:33:46 horas del 18 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de 2015, el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca “***LACTUM KIDS 1+100% NUTRICIÓN (diseño)***” en las clases 5 y 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir, en **clase 5:** “***Fórmula (alimento) para niños***”. Y en **clase 29:** “***Productos lácteos***”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:33:46 horas del 18 de agosto de 2015 el



Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la inscripción de la marca propuesta para la clase 29, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marca por vulnerar el registro No. **154272** inscrito a favor de la empresa Aportes Siglo Veintiuno, S. A., el cual protege “lácteos y leche en polvo” en esa misma clase. Asimismo, resuelve el Registro continuar con el trámite de la solicitud únicamente para la clase 5 internacional.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Vargas Valenzuela** presentó recurso de apelación 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio al primero de setiembre del dos mil quince.

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 23 de setiembre de 2005 y hasta el 23 de setiembre de 2015 estuvo inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca **LACTIM** con registro No. **154272**, a favor de **APORTES SIGLO VEINTIUNO, S.A.**, en clase 29 internacional, para proteger lácteos y leche en polvo, (3 y 55).
- 2.- Que el periodo de gracia de la marca con registro No. **154272**, venció el día **23 de marzo de 2016**, sin que fuera renovada dentro del plazo de ley, (folio 55).



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 parcialmente 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 “*LACTIM*” -la cual al momento de dictar la resolución recurrida se encontraba vigente- encontró similitud gráfica y fonética entre ellas y dado que ambas protegen los mismos productos en la clase 29, 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 7 de diciembre de 2015, el recurrente presenta sus agravios. No obstante, por la forma en que se resuelve este asunto, éstos resultan carentes de interés actual de acuerdo con lo desarrollado en el siguiente considerando.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso de análisis, consta a folio 55 del expediente que la marca de fábrica “*LACTIM*”, inscrita bajo el registro **No. 154272**, estuvo vigente hasta el 23 de setiembre de 2015 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 seis meses después, sea el 23 de marzo de 2016.

Advierte este Tribunal que la marca inscrita bajo el registro **No. 154272** estuvo vigente hasta el 23 de setiembre de 2015 y por consiguiente, al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de agosto de 2015, aún se encontraba vigente, por lo que de conformidad con lo indicado era obligatorio el rechazo de la solicitud de



registro del signo **“LACTUM KIDS 1+100% NUTRICIÓN (diseño)”** para los productos pretendidos en la clase 29 y continuar respecto de la clase 5.

No obstante, dado que a esta fecha dicho registro se encuentra vencido y no fue presentada la solicitud de renovación dentro del periodo 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 MJN U.S. HOLDINGS LLC para las dos clases y por ello debe revocarse parcialmente la resolución apelada por haber desaparecido 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 Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MJN U.S. HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:46 horas del 18 de agosto de 2015, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo **“LACTUM KIDS 1+100% NUTRICIÓN (diseño)”** en las clases 5 y 29 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 el **licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **MJN U.S. HOLDINGS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:33:46 horas del 18 de agosto de 2015, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo **“LACTUM KIDS 1+100% NUTRICIÓN (diseño)”** en las clases 5 y 29 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora