



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0145-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MUNDIAL 2010”

Fédération Internationale de Football Association, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5048-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 285-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del nueve de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, una entidad existente, organizada y domiciliada conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**MUNDIAL 2010**”, para distinguir y proteger productos varios de la **Clase 28** del nomenclátor internacional.

II.- Que mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 30 de abril de 2008 expresó agravios.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, que en el Registro de la Propiedad Industrial estuvo inscrita la marca “**MUNDIAL (Diseño)**”, con el registro número **103298**, hasta el 20 de agosto de 2007, como perteneciente a MORA Y MURILLO DE SAN JOSÉ, S.A., para distinguir y proteger productos varios de la **Clase 28** del nomenclátor internacional (ver folios 44 y 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. El representante de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION** solicitó la inscripción de la marca



“**MUNDIAL 2010**”, en **Clase 28** del nomenclátor internacional, que fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial por encontrarse inscrita a nombre de un tercero, la marca “**MUNDIAL (Diseño)**” en la misma clase para la que fue propuesta la marca que interesa el apelante. El fundamento del rechazo de la inscripción fue, en esencia, que uno y otro signo marcarios estarían distinguiendo y protegiendo productos afines, y en el caso específico dos de ellos, iguales: *balones para fútbol* y *guantes*, por lo que de acuerdo con el citado Registro esa situación podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores.

No obstante lo anterior, este Tribunal tendrá que disentir de lo resuelto por el **a quo**, por la aplicación que debe hacer (como contralor de legalidad que es este Órgano de Alzada) de lo estipulado en el artículo **20**, relacionado con el **21** párrafo segundo, de la **Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos** (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, “Ley de Marcas”, en adelante), y más concretamente, **por la circunstancia de que a la fecha en que se resuelve este asunto, se encuentra ya vencido el registro de la marca que sirvió para impedir la inscripción de la solicitada.**

Dichas normas dicen así:

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

*Artículo 21º- **Procedimiento de renovación del registro.** La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente (...)*

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.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.

En lo que interesa, se infiere de las disposiciones que anteceden que las marcas son otorgadas por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha de la concesión y que puede renovarse su registro por un plazo igual, de manera indefinida, si ello se solicita dentro del período comprendido entre el año anterior al vencimiento del registro, y un plazo de gracia de seis meses posteriores a dicha fecha, un plazo especial que el legislador le concede al titular de una marca para que pueda proceder con el trámite correspondiente a la renovación de su registro, y sólo eso. En tal caso, el registro de la marca se vuelve continuo –es decir, sin interrupción de ningún tipo– según la fecha del vencimiento originario, no creándose un nuevo derecho marcario sino haciéndose perdurar el ya existente.

Ahora bien, de no solicitarse la renovación del registro de una marca, la vigencia de ésta será la fecha exacta fijada para su vencimiento, en cuyo caso tal registro se tendrá como vencido de pleno Derecho, dejando la marca de estar protegida. En tal hipótesis, cualquier persona, incluso al titular originario, podrá solicitar el registro de una nueva marca similar a la vencida o bien, el de la misma marca ya vencida, porque el **vencimiento del registro** de una marca previsto en el artículo 20 de la Ley de Marcas es, junto con la **nullidad** (artículo 37 ibídem), la **cancelación** (artículos 38 y 39 ibídem) y la **renuncia del titular** (artículo 43 ibídem), **una causal más de la extinción de la protección marcaria**, cesando así –entre otros– los derechos que en el numeral 25 de la Ley de la materia se le confiere al titular de una marca, lo que conlleva a que la marca vencida adquiera la categoría de **res nullius**, esto es, apropiable por cualquiera.

Partiendo de la tesitura que antecede, se tiene que en el caso bajo examen, la vigencia del registro de la marca “**MUNDIAL (Diseño)**”, número **103298**, se fijó hasta el **20 de agosto de 2007** (ver folio 44 del expediente), de lo cual se deduce que su titular, la empresa MORA Y



MURILLO DE SAN JOSÉ, S.A., pudo haber instado su renovación dentro del período comprendido entre los días **20 de agosto de 2006** y **20 de febrero de 2008**.

De lo anterior se deduce que a la fecha del dictado de la resolución venida en alzada (**9 de enero de 2008**), todavía existía la posibilidad de que la citada empresa promoviera la renovación del registro de su marca “**MUNDIAL (Diseño)**” ya señalada. Sin embargo, ya en trámite ante este Tribunal el recurso de apelación que ahora se conoce, se hizo llegar al expediente una certificación oficial referente a la marca en cuestión, que habiendo sido emitida el día **24 de abril de 2008**, permite concluir que la empresa MORA Y MURILLO DE SAN JOSÉ, S.A. permitió que acaeciera el vencimiento del registro de su marca, dejando vencer también el plazo de gracia que le confería el artículo **21** párrafo segundo de la **Ley de Marcas**, sin haber instado la renovación del registro de la citada marca, la cual ha quedado extinta de pleno Derecho. Entonces, extinto ya el registro de la marca opuesta a la solicitada, el corolario obligado es que en este momento, dentro del contexto de este expediente, no hay marca alguna que se le oponga a la solicitada, y esto predetermina lo que tendrá que ser resuelto.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Planteadas así las cosas, por las consideraciones que anteceden, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la **FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para en su lugar **DISPONER** la continuación del procedimiento de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**MUNDIAL 2010**”, en **Clase 28** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos. En su lugar, continúese con el procedimiento de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “MUNDIAL 2010”, en **Clase 28** del nomenclátor internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

PLAZO DE DURACIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.69

NOTA: No hay descriptores para “VENCIMIENTO DE LA MARCA”.