



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2013-0429-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “DIAMOND EFFECT”

PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 626-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0413-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, vecino de San José, cédula de identidad número 1-433-939, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con treinta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de enero de 2013, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Canadá, domiciliada en 1959 Upper Water Street Suite 800 P.O Box 997 Halifax Nova Scotia B3J 2X2 Canadá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIAMOND**



EFFECT” en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: “*Dentífricos.*”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con treinta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, resolvió; “(*...*) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).**”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, representante de la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, interpuso el día 06 de junio de 2013, en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. En resolución dictada a las once horas, dos minutos con cincuenta y cinco segundos el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(*...*) **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).**”

QUINTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial,



tal y como consta en la **certificación expedida el 21 de abril de 2014**, la marca de fábrica **DIAMANTE**, en clase 03 internacional, registro número 82710, se encuentra **CADUCA** desde el 19 de mayo de 2013, y no existen antecedentes de haberse solicitado su renovación dentro del plazo de gracia que establece el artículo 21 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (v.f. 85 y 86)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DIAMOND EFFECT”** en **clase 03** internacional, en virtud de que una vez realizado su análisis, se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo marcario realizado con la marca inscrita, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Del estudio integral se comprueba que existe igualdad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, lo que podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. En razón de ello, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, el cual se reconoce a través de su inscripción, y en consecuencia ello transgrede lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante, dentro del escrito de agravios manifestó en términos generales que la marca de su representada **“DIAMOND EFFECT”** posee una carga diferencial suficiente respecto del signo inscrito. Además, indica que la marca de su representada no genera riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que puede coexistir registralmente con



la marca inscrita “DIAMANTE”. Por lo que la solicitud de inscripción realizada por su representada no incurre en la causal de inadmisibilidad reseñada en los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas. En atención a ello, solicita se acoja el presente recurso y se proceda a continuar con el trámite de inscripción solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme a la prueba para mejor proveer solicitada por este Órgano de alzada, mediante resolución de las ocho horas quince minutos del cuatro de abril de dos mil catorce, a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, que es certificación con la cual se acredita que la marca de fábrica “**DIAMANTE**” en **clase 03** internacional, registro No. 82710, propiedad de la empresa **MERCADEO UNIDO S.A.**, se encuentra **CADUCA** desde el 19 de mayo de 2013.

Asimismo, cabe señalar que el plazo de gracia que establece el artículo 21 párrafo segundo, en lo de interés indica: “*(...) También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; (...)*”, mismo que venció desde el 19 de diciembre de 2013, en este sentido, al haber operado ambos términos, queda en firme la caducidad y extinción de la marca de fábrica inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo así procedente la continuación de la presente solicitud. Por las razones indicadas, no se entran a conocer los agravios del solicitante por carecer los mismos de interés actual.

Bajo esa circunstancia fáctica, este Tribunal debe proceder a revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con treinta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, y se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado “**DIAMOND EFFECT**” en clase 03 internacional, presentado por la empresa **PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**, en virtud de que el motivo que determinó su rechazo ha dejado de existir.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se revoca la resolución venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos con treinta y ocho segundos del veintiuno de mayo de dos mil trece, por las razones dadas por este Tribunal, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIAMOND EFFECT**” en clase 03 internacional. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora