



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0520-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DORAC”

LANXESS DISTRIBUTION GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 595-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 504-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, cincuenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **LANXESS DISTRIBUTION GMBH**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y seis minutos, un segundo del dos de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de enero de dos mil siete, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DORAC**” en clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cuarenta y seis minutos, un segundo del dos de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada por **Lanxess Distribution GmgH**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución final dicha, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, presentó recurso de apelación, el cual fue admitido por el Registro a quo, y por ello 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 la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que la marca de fábrica “**DURAK**”, inscrita bajo el registro número 106952, para proteger y distinguir en clase 05 de la Clasificación Internacional “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas, un producto a base de ranitidina*”, a nombre de la empresa **ALPARIS, S.A. DE C.V.**, fue inscrita el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho y vigente hasta el catorce de abril de dos mil ocho, de la cual no sido solicitada renovación y por ende, se encuentra caduca (ver folios 25 y 26).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cuarenta y seis minutos, un segundo del dos de junio de dos mil diez, resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada “**DORAC**”, al considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros al transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que existe similitud de identidad con la marca “**DURAK**”, inscrita en la misma clase para proteger y distinguir productos similares, lo que puede causar confusión en los consumidores por carecer de distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

En el caso de análisis consta a folios 25 y 26 del expediente, que la marca de fábrica “**DURAK**”, inscrita bajo el registro número 106952, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, por lo que su vigencia de diez años, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha y hasta el catorce de abril de dos mil ocho, sin que se hubiere presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva solicitud de renovación, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, dado lo cual, a la marca de fábrica relacionada le sobrevino la caducidad.

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**. Asimismo, establece el mismo artículo que para marcas colectivas procede su registro en las anteriores condiciones, si ha transcurrido **un año desde la fecha de vencimiento o 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 tratándose de marcas colectivas a partir del plazo de 1 año contado desde la fecha de vencimiento o cancelación. 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.

Del análisis de la marca inscrita, cuya certificación consta a folios 25 y 26, verifica este Tribunal que la misma estuvo vigente hasta el 14 de abril de mil novecientos noventa y ocho, sea que, su período de gracia venció el 14 de octubre de dos mil ocho y por consiguiente, al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial, sea el día dos de junio de dos mil diez, la marca “**DURAK**” ya se encontraba caduca, pues holgadamente había transcurrido el plazo de gracia (un año y medio de más) para solicitar su renovación.

Así las cosas, debe revocarse la resolución apelada, toda vez que la marca inscrita que impedía la inscripción del signo solicitado, ya se encuentra caduca y fuera del plazo para presentar la respectiva solicitud de renovación, desapareciendo así el motivo que impedía su registro y dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de la marca objeto del presente asunto.



Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar, por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Lanxess Distribution GmbH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y seis minutos, un segundo del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica “**DORAC**”, en clase 05 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **Lanxess Distribution GmbH**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y seis minutos, un segundo del dos de junio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica “**DORAC**”, en clase 05 de la Clasificación 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Requisitos de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.06