



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0273-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “COOLMAX”**

**INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7649-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 663-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del veintisiete de octubre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **INVISTA Technologies S. A. R. L.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “COOLMAX”, para proteger y distinguir *vestuario, calzado y sombrerería*, en Clase 25 internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas, treinta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la representación indicada y sin expresar agravios, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**MAXIMA FRESCURA (COOLMAX)**” bajo el **Registro No. 118697**, a nombre de Omer Tuzlaci, inscrita el 24 de febrero de 2000 y con vencimiento el 24 de febrero de 2010, para proteger y distinguir calcetines para hombre y mujer, en Clase 25 internacional, de la cual no sido solicitada renovación y por ende, se encuentra caduca, ver folios 44 y 45 de este expediente.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, dado que al compararla con la marca inscrita “**MAXIMA FRESCURA (COOLMAX)**”, que también protege productos en la clase 25 de la nomenclatura internacional, se comprueba que hay similitud de identidad que podría causar confusión en los consumidores al carecer de la distintividad notoria necesaria, que permita identificarlas e individualizarlas, con lo que se afectaría el derecho de elección del consumidor, en detrimento del esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

En el caso de análisis consta a folios 44 y 45 del expediente, que la marca de fábrica “**MAXIMA FRESCURA (COOLMAX)**”, inscrita bajo el registro número 118697, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de febrero de dos mil, 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 veinticuatro de febrero de dos mil diez, 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, es evidente que 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 44 y 45, verifica este Tribunal que la misma estuvo vigente hasta el 24 de febrero de dos mil diez, sea que, su



período de gracia venció el 24 de agosto de dos mil diez y por consiguiente, al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial, sea el día 4 de marzo de dos mil diez, se encontraba vencida aunque no había transcurrido el plazo de gracia (6 meses) para solicitar su renovación, por lo que de conformidad con lo indicado era obligatorio su rechazo.

No obstante, siendo que la relacionada circular dispone que procede su inscripción “... *a partir del plazo de 6 meses contado desde del vencimiento...*” y siendo que a esta fecha ya ha transcurrido el período de gracia concedido a su titular para tramitar la renovación, este Tribunal considera factible continuar con el trámite de la solicitud presentada por la empresa INVISTA TECHNOLOGIES S. A. R.L., dado lo cual, 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 trámite y dando cabida a que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el procedimiento de 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 Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa **INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica “**COOLMAX**”, en clase 25 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 Harry Zurcher Blen** en representación de la empresa **INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, treinta y cuatro minutos, veinticuatro segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la solicitud de registro de la marca de fábrica “**COOLMAX**”, en clase 25 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**