



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0093-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Mara)  diseño (30)

Gestionante: Paletas Mara, S.A. de C.V.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-7573)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 694-2014


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del nueve de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, **Gestor Oficioso** de la empresa **Paletas Mara S.A. de C.V**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, y con domicilio en Manuel Doblado 353, Col. Centro Tabasco, Zacatecas, México, C.P. 99630, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas veintiún minutos cuarenta y dos segundos del veintiuno de noviembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas veintidós minutos treinta segundos del treinta de agosto del dos mil trece, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, de calidades y en la representación indicadas,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ” para proteger y distinguir el clase 30 de conformidad con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza: Confitería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las de las once horas veintiún minutos cuarenta y dos segundos del veintiuno de noviembre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y dos minutos cuarenta y un segundos del nueve de diciembre del dos mil trece, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **Paletas Mara S.A. de C.V**, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.


CUARTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como



hecho con tal carácter los siguientes: Que la marca de fábrica , registro número 144031, titular María de los Ángeles Murillo Quesada, inscrita el 27 de junio del 2003, para proteger: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas, sagú, sucedáneos del café, preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, venció el cinco de mayo del 2014, y al día de hoy no ha sido renovada por su titular. (Ver folios 09, 44 y 61).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, declarándola inadmisibile por derecho

de terceros, la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio




Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación que no comparte el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, pues en el caso de marras el elemento figurativo es el elemento predominante, toda vez que el diseño especial de sol que contiene la marca solicitada Mara, por su llamativa originalidad es el que capta la atención del consumidor, siendo que desde el plano visual y gráfico, apreciados en conjunto ambos signos resultan diferentes. Desde el punto de vista ideológico no existe semejanza o identidad conceptual ya que evocan ideas diferentes. Por último, que se trata de productos dirigidos a diferentes tipos de consumidor, y en su venta se utilizan canales de distribución



y puestos de venta diferentes, por lo que no existe posibilidad o riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En resolución de las 15:00 horas del 11 de setiembre del 2014, este Tribunal solicita como prueba para mejor resolver certificación actualizada



de la marca de fábrica , registro número 144031 y esta se cumple mediante certificación del viernes 19 de setiembre del 2014.

El artículo 20 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, define el *plazo y renovación del registro* de una marca cualesquiera:

“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 períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

Se advierte entonces que la caducidad de una marca por su falta de renovación hace que el titular pierda los derechos que le confiere el registro, de forma que una vez transcurrido el plazo de gracia y no habiéndose solicitado la renovación, el efecto jurídico será la cancelación del registro y disponibilidad de la marca para el público.

Se ha reiterado en diversas ocasiones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular al registrarse la misma; otorgándose a los productores o comercializadores una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando que se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por la marca, al respecto el artículo 25 de la Ley de Marcas dispone : ***“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya***



registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”. En este sentido la doctrina señala: “El derecho de marca se adquiere por el registro (sistema de registro constitutivo). Por otra parte, la Ley otorga plenos efectos al derecho de marca registrada. (...) Como todo derecho de propiedad industrial, la marca otorga a su titular un derecho de exclusiva o ius prohibendi cuyo ámbito es delimitado por la Ley.” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 543)

Sin embargo, a pesar que la exclusividad de uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación, según se desprende de lo establecido en el artículo 20 supra indicado de lo cual se infiere que la renovación depende de la voluntad del titular, comprendido en la presentación que éste realice de una solicitud de renovación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente o en el período de gracia conferido por ley.

En relación a la figura de la renovación, el autor citado señala que “La renovación de la marca exige una solicitud por parte del titular del derecho o de los causahabientes del mismo. La renovación es un acto de dominio y sólo puede ser efectuado por el propio titular de la marca (el derechohabiente es el titular actual de la marca que no ha procedido a inscribir dicha adquisición; si ya estuviera inscrita, es titular sin más)



(...) La renovación hace que la marca siga teniendo la prioridad inicial de la misma...”

Según la última certificación aportada al expediente (folio 61), se observa que la titular, señora María de los Ángeles Murillo Quesada tuvo vigencia para la explotación de la marca



número de registro 144031 en **clase 30** internacional, y contaba con un plazo de vigencia para **el 05 de febrero del 2014**, el cual conforme al plazo de gracia de los seis meses otorgado por Ley, se extendía al **05 de agosto del 2014**, por lo que ambos plazos se encontraban evidentemente precluidos, para iniciar dicho proceso conforme lo disponen los artículos 21 y 22 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que al día de



hoy, el titular de la marca de fábrica no ha sido renovada.

Siendo entonces que lo procedente decretar **con lugar** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **Paletas Mara S.A. de C.V.**, contra la resolución de las once horas veintiún minutos cuarenta y dos segundos del veintiuno de noviembre del dos mil trece, misma que es revocada en todos sus extremos para que en su lugar se continúe con los tramites de inscripción de la marca

solicitada .

QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto



Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, representante de la empresa **Paletas Mara S.A. de C.V.**, contra la resolución de las once horas veintiún minutos cuarenta y dos segundos del veintiuno de noviembre del dos mil trece, la que se revoca en este acto y ordena continuar con los trámites de inscripción de la marca solicitada si otro motivo ajeno 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- *Nombres Comerciales*
- *Solicitud de Inscripción del nombre comercial*