

Expediente No. 2008-0418-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “AVICOL”

Bayer Aktiengesellschaft, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 8775-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 004 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del cinco de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la compañía **Bayer Aktiengesellschaft**, domiciliada en cincuenta y un mil trescientos sesenta y ocho, Keverkusen, República Federal de Alemania, constituida y organizada bajo las leyes del referido Estado, en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, doce segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintidós de setiembre de dos mil seis, el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, presenta solicitud de inscripción de la marca “AVICOL”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir una preparación antiinfecciosa para uso veterinario.

SEGUNDO. Que mediante la resolución aquí recurrida, la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que el Licenciado Victor Vargas Valenzuela, inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, de interés para la resolución de este asunto, que la marca de fábrica “**AVIMICOL**”, propiedad de Pentalab, C.A., inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial mediante Acta No. 105842, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, desde el 6 de febrero de 1998, vigente hasta el seis de febrero de 2008, se encuentra vencida desde dicho año, ya que de la documentación visible en el expediente, no se logra determinar la existencia de un acto de renovación de la marca indicada. (Ver folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con el carácter de no probados, de interés para la resolución del caso bajo examen.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, se tiene que el **a quo** resolvió rechazar la inscripción de la marca “**AVICOL**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, al desprenderse así de su análisis y cotejo, siendo, que contiene más semejanzas que diferencias con respecto a la marca inscrita “**AVIMICOL**” en clase 5 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, dado que al existir ambas se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No obstante lo anterior, considera este Tribunal, que el examen de fondo realizado por el Registro a quo, respecto a los signos disputados, a fin de determinar si son idénticos o similares, se llevó a cabo en su oportunidad correctamente, toda vez que la resolución final fue dictada el día veintisiete de mayo de dos mil ocho, cuando todavía se encontraba dentro del período de gracia de seis meses la marca de fábrica inscrita “**AVIMICOL**”, resultando que, la fecha para ejercer el derecho de renovación del signo indicado le caducaba el 6 de agosto de 2008, ello, en razón, del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. No obstante lo anterior y por lo que a continuación se dirá, el recurso debe ser acogido y dicha resolución revocada.

CUARTO. RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA INSCRITA. En el presente caso, es importante destacar, que mediante el proceso de inscripción, surge a la vida jurídica un derecho exclusivo sobre la marca; sin embargo, resulta necesario indicar, que ese derecho depende del período de vigencia de la marca, siendo que, los numerales 20 y 21 párrafo segundo y tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponen:

“Artículo 20.- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión, la cual podrá ser renovada por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

“Artículo 21 párrafo segundo.- “(...) 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 (...).” (el destacado en negrita es del texto original, no así, el subrayado).

Respecto a la figura de la renovación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 21-IP-98, Quito, 3 de setiembre de 1998, citando el Proceso 9-IP-94, dispuso:

“La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que transcurra el plazo de gracia de los seis meses, por lo que no se puede admitir un trámite de solicitud de registro para esa misma marca en tanto no haya caducado el registro anterior, el que se produce, por el sentido de la norma de la Decisión 313, ipso jure al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, sin que sea necesario por lo tanto solicitud alguna para que se proceda a tal declaración por parte de la autoridad competente. El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro.”

Partiendo de la normativa y jurisprudencia prescrita, y tomando en cuenta la documentación que consta en autos a folios 39 y 40, no se logra determinar, que la marca inscrita haya sido renovada dentro de los plazos establecidos, sea, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva y al vencimiento del plazo de gracia de seis meses, por lo que corresponde a este Tribunal indicar, que el registro N° 105842 de la marca de fábrica “AVIMICOL”, a favor de la compañía Pentalab, C.A., se encuentra caduco, como consecuencia de la no renovación, hecho que da pie, a continuar con la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca “AVICOL”, en clase 5 para proteger una preparación infecciosa para uso veterinario, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dado que la marca opositora “AVIMICOL” se encuentra caduca, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, doce segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca “AVICOL”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger una preparación antiinfecciosa para uso veterinario, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y de jurisprudencia, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, doce segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la

continuación del trámite correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca “**AVICOL**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor

-Solicitud de inscripción de la marca