



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-0686-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Comercio “CHOISE (CHOICE)”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7682-1999)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1149-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del catorce de diciembre 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 **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Verey, Cantón de Vaud, Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de abril de dos mil cuatro, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, presentó solicitud de nulidad del registro de la marca “**CHOISE (Choice)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: “*Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos,*



pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y “sandwiichs”. Propiedad de la empresa **ADVANCED TOTAL MERKETING SYSTEM INC**, bajo registró No. 119497.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “CHOISE (CHOICE)”, inscrita bajo registró No. 119497, (...,) y confirmar la inscripción de dicho signo distintivo. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución final dicha, el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A**, interpone Recurso de Apelación, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas diecisiete minutos con cuatro segundos del seis de mayo de dos mil nueve, 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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial constan las siguientes marcas inscritas:



- 1. Marca de Comercio, CHOISE (CHOICE), solicitud 1999-0007682, presentación del 16 de septiembre de 1999, inscrita bajo registró No. 119497, vigencia al 05 de abril de 2010,** cuyo titular es **ADVANCED TOTAL MARQUETING SYSTEM INC**, en clase **30 Internacional**, para proteger; *“Confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo y “sandwiichs.”* (Doc. v.f 287 al 289)
- 2. Marca de Fábrica, NESTLE CHOY'S, solicitud 1998-0006174, presentación del 20 de agosto de 1998, inscrita bajo registró No. 118798, vigencia al 07 de marzo de 2010,** cuyo titular es **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, en clase **30 Internacional**, para proteger; *“Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolates, productos de chocolatería y de confitería, golosinas, helados y cremas heladas.”* (Doc. v.f 290 al 291)

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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve, resuelve rechazar la solicitud de nulidad del registro de la marca **CHOISE (CHOICE), bajo registro No. 119497**, al determinar que no existía riesgo de confusión, ni la existencia de una posible nulidad derivada de la prelación para adquirir el derecho derivado del registro del signo distintivo alegado por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A**, por tanto no transgrede los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte la recurrente alega en sus agravios en términos generales lo siguiente; que la acción de Nulidad es presentada únicamente en contra del registro de la marca CHOISE (CHOICE), No. 119497, solicitada en fecha 16 de septiembre de 1999, la cual es similar a la marca NESTLÉ CHOYS, registro No. 118798, presentada en fecha 20 de agosto de 1998. Que el registro No. 119497 fue inscrito en clara contradicción con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto al momento de su registro existía una solicitud de marca similar, pero presentada en fecha anterior. Que el conflicto entre los dos registros en cuestión, prevalece el que fuera presentado con anterioridad, o sea, por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Que en este caso los registros anteriores que pueda tener la titular de la marca CHOISE (CHOICE) no son relevantes a este caso por cuanto no se trata de la misma marca y no distinguen los mismos productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Visto los documentos de prueba que rolan de folio 287 a 291 del expediente, tenemos que la Marca de Comercio, CHOISE (CHOICE), registró No. 119497, en clase 30 Internacional, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 05 de abril del 2000, con una vigencia al 05 de abril de 2010, propiedad de ADVANCED TOTAL MARQUETING SYSTEM INC, y la Marca de Fábrica, NESTLE CHOY'S, registró No. 118798, en clase 30 Internacional, inscrita el 07 de marzo de 2000 y vigencia al 07 de marzo de 2010, propiedad de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A, tal y como se desprende ambos registro gozaron de una vigencia de diez años, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no obstante, las marcas relacionadas les sobrevino la caducidad, 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, este Tribunal estima que para el caso bajo examen nos encontramos con una evidente falta de interés legitimo tanto de la empresa solicitante ADVANCED TOTAL MARQUETING SYSTEM INC, quien es titular del registro CHOISE (CHOICE), como de empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A, titular de la marca NESTLE CHOY'S para la cual se solicitó la nulidad, evidenciándose de esta manera tanto la falta de legitimación sobrevenida por las partes al presente proceso, como del interés actual



respecto a los supra citados registros sujeto a estudio, lo cual conlleva a que este Órgano de alzada, no entre a conocer el fondo del asunto y por ende los agravios del apelante.

Bajo tal perspectiva, 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 las marcas inscritas, cuya certificación consta tal y como se señaló línea arriba de folios 287 a 291, constata este Tribunal que para cuando se inician las diligencias administrativas los registros se encontraban vigentes, no obstante, sus períodos de gracia vencieron para los meses de marzo y abril de 2010, o sea, caducaron dentro del transcurso del presente proceso, trascorriendo incluso el plazo de gracia (un año y medio de más) para solicitar su renovación.

Así las cosas, este Tribunal se encuentra inhibido para pronunciarse en cuanto al fondo del presente proceso, toda vez que las marcas inscritas se encuentran caducas y fuera del plazo para presentar la respectiva solicitud de renovación, desapareciendo así el motivo y por ende el interés legitimo de las partes dentro del presente asunto.

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar, por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve, la que no se entra a conocer en razón de que la Marca de Comercio, CHOISE (CHOICE), registró No. 119497, en clase 30 Internacional, propiedad de ADVANCED TOTAL MARQUETING SYSTEM INC, y la Marca de Fábrica, NESTLE CHOY'S, registró No. 118798, en clase 30 Internacional, propiedad de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A, se encuentran caducas conforme lo establecen los artículos 20 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil nueve, la que no se entra a conocer en cuanto al fondo, por encontrarse caducos los registros y en razón de ello procédase con el archivo de la presente diligencias. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora