

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0861-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EAGLE (diseño)”

ANGEL YEAST CO., LTD. Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2010-9855)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 619-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del cinco de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANGEL YEAST CO., LTD**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de China, domiciliada en No. 24 Zhongnan Road, Yichang, Hubei 443003, República Popular de China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:45 horas del 14 de marzo del 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de octubre del dos mil diez, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica



para proteger y distinguir: “nutrientes de levadura en polvo, para uso no médico, almidón para uso alimenticio, condimentos, levadura, preparaciones aromáticas para uso alimenticio”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

La empresa solicitante mediante escrito presentado el 29 de octubre del 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicó que “[...] por un error involuntario, en la solicitud presentada el día veintiséis de octubre de dos mil diez a las 12:14:58, que se tramita bajo el expediente número 2010-009855, se consignaron erróneamente los productos a proteger los cuales son: “Nutrientes de levadura en polvo, para uso no médico, almidón para uso alimenticio, condimentos, levadura, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, pasteles, preparaciones de cereales, fideos y harina de soya [...].”

No obstante, en virtud de la prevención de las 13:41:06 horas del 4 de noviembre de 2010, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la representación de la empresa recurrente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, limitó la lista de productos únicamente para los siguientes productos: nutrientes de levadura en polvo, para uso médico, condimentos, levadura. (Ver folio 7).

SEGUNDO. Mediante resolución de las 14:39:45 horas del 14 de marzo del 2011, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende del cotejo con la marca inscrita EAGLE, con la que guarda similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANGEL YEAST CO., LTD**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en

subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 10:40:56 horas del 15 de abril del 2011, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución, el siguiente:

1. Que el registro 82641 en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente

al signo  **Eagle**
43. .

diseño, se encuentra caduco según consta a folios 42 a

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca EAGLE diseño, dado

que corresponde a una marca inadmisibile por derecho de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita EAGLE, por cuanto ambas protegen productos de la clase 30, y guardan semejanza gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, que le permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, dado que se estaría afectando y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte argumenta dentro de sus agravios **1.-** Que limitó la lista de productos a nutrientes de levadura en polvo, para uso no médico, condimentos, levadura. **2.-** Que su marca tiene un elemento diferenciador fuerte que es el diseño y le da distintividad. **3.-** Que el signo debe ser visto en su conjunto y no a través de sus elementos en forma separadas. **4.-** Que los elementos diferenciadores le facilitan esa función de distinguir ambos productos. Que hay diferencia de productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. No obstante los argumentos, lo cierto es que vista la prueba que consta a folios 42 y 43 del expediente, correspondiente a la certificación de la marca **EAGLE** registro 82641, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **PRINGLES S.A.R.L**, está caduca desde el **13 de noviembre del 2013**. Nótese, que en la certificación aludida, no consta dentro de los movimientos contenidos la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, sea, 13 de mayo del 2012, ni dentro del plazo de gracia, (el cual iniciaba a correr a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del **13 de mayo del 2013**), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que al estar caduca, hace que el obstáculo principal por el cual se denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no existe, de ahí que

lo procedente es revocar la resolución impugnada para que se continúe con el trámite correspondiente si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ANGEL YEAST CO., LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:45 horas del 14 de marzo del 2011, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“EAGLE (diseño)”**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí analizado, 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.**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.55