

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0377-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA (MEGA FORCE) (09)”

Ricardo Armando Klee Salvador: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1214)

VOTO No. 974-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del quince de diciembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ***Merelyn Ortiz Gutiérrez***, mayor, casada una vez, licenciada en derecho, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1182-353, en su condición de Apoderada Especial del señor ***Ricardo Armando Klee Salvador***, mayor, de nacionalidad salvadoreña, casado una vez, ingeniero industrial, pasaporte salvadoreño número A 01645861, con domicilio en El Salvador, La Libertad, Antiguo Cuscatlán, casa número Diez L Uno, Calle Xochquetzal, Colonia Cumbres de Cuxcutlán, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veintiséis minutos cuarenta y cinco segundos del dos de mayo del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante documento recibido al ser las doce horas veintiún minutos cuarenta segundos del 12 de febrero del 2014, la Licenciada ***Merelyn Ortiz Gutiérrez*** de calidades conocidas y representante del señor Klee Salvador, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **MEGA FORCE**, para proteger y distinguir en clase 09 internacional: “una marca de comercio de baterías automotrices. (folio 1).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas veintiséis minutos cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas veintiséis minutos nueve del doce de mayo del dos mil catorce, la Licenciada **Merilyn Ortiz Gutiérrez** en la representación indicada, 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 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. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de




fábrica donde es titular IMPRESSA S.A. de C.V., domiciliado en Blvd y Urb. Santa Elena, C. Alegría Pte. No. 7 Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El

Salvador., El Salvador, en clase 09 Internacional, Registro 147744, presentada el 14 de noviembre del 2003 y vigente hasta el 28 de mayo del 2014. (folios 6, 20 y 71).

- 2- Que el plazo de renovación de la marca de fábrica  caduco en fecha 28 noviembre 2014 (folio 20).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado el siguiente:


ÚNICO: Que la titular de la marca de fábrica  haya renovado el signo inscrito antes del día 28 de noviembre del 2014.

CONSIDERANDO

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas veintiséis minutos cuarenta y cinco segundos del dos de mayo del 2014, consideró sobre la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MEGA FORCE**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, que se trata de una marca inadmisibles por derecho de terceros, desprendido del análisis y cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica, fonética, como ideológicamente es similar, ya que busca proteger los mismos productos y van destinados al mismo tipo de consumidor, consecuentemente el signo no es susceptible de registro conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte la representación apelante argumento en su escrito de exposición de agravios que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca registrada por cuanto: Gráficamente la marca registrada es una marca de fábrica y mixta mientras que el signo solicitado es denominativo y de comercio; el elemento preponderante en ambos signos es diferente; fonéticamente la diferencia entre ambos signos es acentuada según se desprende de la opinión de un perito traductor aportado con el escrito (MEGA es un prefijo

griego que se pronuncia como se escribe MEGA; mientras que HIGH es un vocablo del idioma ingles) que se pronuncia jái); ideológicamente MEGA significa grande, amplificado, enorme, mientras que HIGH alto elevado altura, por lo que en conjunto con la palabra FORCE su resultado es diferente; Que los términos MEGA y HIGH bajo ninguna circunstancia pueden considerarse sinónimos puesto que son diferentes en su etimología, ortografía semántica y fonética por lo que no pueden causar confusión. Por último manifiesta que el número de solicitud 2003-0008126 que corresponde a la marca HIGH FORCE se encuentra CADUCA, por no haberse pedido su renovación dentro del año anterior a la fecha de su vencimiento sea el 28 de mayo del 2014, ni tampoco dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la misma.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, así como lo alegado por la recurrente, considera que debe ser revocada la resolución del *a quo*, por cuanto en el presente asunto la representación de la empresa solicitante lleva razón, siendo un hecho debidamente

demostrado que la marca de fábrica inscrita , propiedad de la empresa **IMPRESSA S.A. de C.V.**, está caduca desde el **28 de Noviembre del 2014**, según la última certificación aportada al expediente. (folio 71).

Como puede apreciarse a la fecha de la certificación traída al expediente, el signo inscrito no está vigente y no consta renovación en trámite, ello, significa, que el titular no gestionó la renovación de la marca en mención, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro, sea, el **28 de Mayo de 2014**, ni dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores, sea el **28 de noviembre del 2014**, conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, dado lo cual, a la marca de fábrica relacionada le sobrevino la caducidad.

“Artículo 21°- Procedimiento de renovación del registro. La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá: [...] 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; [...] 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.”

Así las cosas, en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde a este Tribunal, partiendo de esta gestión probatoria, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Merelyn Ortiz Gutiérrez**, Apoderada Especial del señor **Ricardo Armando Klee Salvador**, debiendo revocarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca inscrita que impedía la inscripción del signo solicitado le acaeció el plazo de vencimiento y no se encuentra en tiempo para presentar la respectiva solicitud de renovación, dando cabida a que el citado Registro continúe con los procedimientos de inscripción de la marca **“MEGA FORCE**, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, determinando este si procede luego de valoradas las condiciones intrínsecas para admitir su inscripción.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por

agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada ***Merelyn Ortiz Gutiérrez***, en su condición de Apoderada del señor ***Ricardo Armando Klee Salvador***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veintiséis minutos cuarenta y cinco segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, la que en este acto ***se revoca***, por los motivos aquí expuestos, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con los procedimientos de inscripción de la marca “**MEGA FORCE**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25