

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0145-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “HAG”**

**MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFEE GMBH, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 157919/2-102134)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0424-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las once horas con diez minutos del dieciocho de julio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-299-846, en su condición de apoderado especial de la compañía **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFEE GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:17 horas del seis de febrero de 2018.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de marzo del 2016, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFE GMBH**, solicitó la renovación de la marca “**HAG**” registro número 157919, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

---

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 10:35:59 horas del 9 de marzo del 2016, indica que:

“[...] Conoce [...] la solicitud de anotación de renovación de referencia.

Se suspende este trámite por la anotación 2/102087 en la cual se está traspasando este registro al titular que solicita la renovación”.

El presente auto de suspensión se emite en apego al principio de congruencia contemplado en el artículo 452 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil y en atención a la Directriz RPI 01-2012. [...]”.

**TERCERO.** Mediante resolución final dictada a las 10:27:17 horas del 6 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente [...]”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de la compañía **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFE GMBH**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución de las 11:26:00 horas del 26 de febrero del 2018, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal

**QUINTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1- Que el trámite de traspaso anotado el 29 de febrero del 2016, bajo el documento 2/102087, en el que se transfiere la marca de fábrica **HAG**, registro 157919, en clase 30 de la nomenclatura internacional, a la empresa que solicita la renovación del signo, se encuentra archivado desde el **31 de julio del 2017**. (Ver certificación de la marca que consta a folio 12 del legajo de apelación).
- 2- Que la marca de fábrica **HAG**, se encuentra caduca desde el 25 de octubre del 2016.
- 3- Que el 16 de febrero del 2018, se archivó la solicitud de renovación de la marca de fábrica **HAG**. (folio 12 vuelto del legajo de apelación).

**SEGUNDO. EN CUANDO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para la resolución de este proceso, que la representación de la empresa solicitante de la renovación de marca de fábrica **HAG**, registro 157919, en clase 30 de la nomenclatura internacional, haya demostrado que su representada estaba legitimada para requerir la renovación de la marca mencionada.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, la representación de la empresa **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFEE GMBH**, solicitó la renovación de la marca de fábrica **HAG**, registro 157919, en clase 30 de la nomenclatura internacional. Siendo que el 9 de marzo del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial suspende el conocimiento del

---

expediente por estar en trámite la anotación 2/102087 en la cual se está traspasando el registro al titular que solicita la renovación

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final declara el abandono de la solicitud de renovación de marca de fábrica **HAG**, ello, porque observa que mediante auto de las 10:27:17 horas del 09 de marzo del 2017 se suspende la renovación de la marca de fábrica **HAG** por anotación del 2/102087 en la cual se traspasa al titular solicitante y visto que el traspaso está archivado desde el 31/07/2017. Por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando, **1)** Que se acoge al beneficio pro usuario considerando que la solicitud de renovación se presentó en tiempo y en forma, y el abandono de este movimiento significaría un serio perjuicio para su representada. **2)** Que en el Registro ha estado pasando una serie de cambios de nombre de propietario y es por esa es la razón no ha sido posible la presentación del poder. Por lo que solicita declarar sin lugar la resolución de archivo del Registro de la Propiedad Industrial y se proceda con la renovación de la marca.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por la apelante y a efecto de resolver su sustento, es importante señalar, que verificando el aparte denominado “LISTA DE EVENTOS” según certificación de la marca de fábrica **HAG**, registro 157919, clase 30 de la nomenclatura internacional, se puede observar, que lleva razón la representación de la empresa apelante **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFE GMBH**, en indicar que el 16 de febrero del 2018, presentó nuevamente el traspaso de la marca. No obstante, es importante señalar, que antes de esa fecha a que hace referencia la recurrente, se dieron una serie de acontecimientos de interés, entre éstos nos encontramos, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:35:59 horas del 9 de marzo del 2016, suspendió el conocimiento del expediente por estar en

---

trámite la anotación del documento 2/102087 en la cual se está traspasando el registro al titular que solicita la renovación.

La anotación del documento 2/102087, tal y como se constata de la lista de eventos de la marca mencionada, fue archivada desde el **31 de julio del 2017**, ello significa no otra cosa, que en el ínterin en que se suspende el conocimiento del trámite de la solicitud de renovación **9 de marzo del 2016**, y el archivo de la anotación del documento 2/102087, **31 de julio del 2017**, se dan algunos aspectos relevantes, y es que al archivar la referida anotación, la solicitante no cuenta con la debida legitimación para realizar el acto de renovación, y por otra parte, la caducidad del registro 157919 correspondiente a la marca de fábrica **HAG**, se dio desde el 25 de octubre del 2016, esto porque la misma se inscribió el 25 de abril del 2006. Por consiguiente, debe tomar en consideración la recurrente que, al 16 de febrero del 2018, fecha en que presenta nuevamente el traspaso de la marca, la solicitud de renovación, tal y como consta a folio 12 vuelto del legajo de apelación, se encuentra archivada desde el 6 de febrero del 2018, debido a que la solicitante dejó pasar el plazo de renovación de la marca, ya que ésta caducó como se indicó desde el 25 de octubre del 2016. Aunado a que, la anotación del documento de traspaso 2/102087, se archivó el 31 de julio del 2017

Partiendo de lo anterior, se tiene que el perjuicio que se alega en el recurso de apelación se debe única y exclusivamente a la parte interesada, quien no realizó los trámites en el tiempo oportuno para que registralmente constara como titular de la renovación de la marca **HAG** su representada, pues como se señaló líneas arriba, el traspaso que se presentó el 29 de febrero del 2016, para que el solicitante de la renovación fuera la titular de la marca, se archivó el 31 de julio del 2017, unido a que la marca caducó el 25 de octubre del 2016. Por lo que considera este Tribunal que debe confirmarse la resolución venida en alzada. Siendo, procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFE GMBH**, en contra

---

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:17 horas del 6 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 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**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la compañía **MONDELEZ DEUTSCHLAND COFFE GMBH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:17 horas del 6 de febrero del 2018, la que en este acto se **confirma**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUES**.

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.79**

