

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0240-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción como marca del signo**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-10799)**

**Franmar S.R.L., apelante**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0509-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía Franmar S.R.L., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Argentina, domiciliada en Bahía Blanca 875 piso 2 Dpto B. CP 5000, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República de Argentina, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:25:06 del 23 de marzo de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2015, la licenciada Villanea Villegas en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 43 para servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:25:06 del 23 de marzo de 2017 se rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución la representación de la empresa Franmar S.R.L., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de abril de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 14:54:13 horas, y admitido el recurso de apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:54:15 horas, ambas del 24 de abril de 2017.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberación de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro del nombre comercial **LA HOLA BETO'S** a nombre de La H'ola Beto's S.A. de C.V., inscripción 171540, inscrito desde el 23 de noviembre de 2007, para distinguir un establecimiento dedicado a la prestación de servicios de restaurante, ubicado en Boulevard de Hipódromo y Avenida Las Magnolias, número 230, Colonia de San Benito, San Salvador, El Salvador (folio 11 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** El fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

Tomando como base lo anterior, también es cierto que de acuerdo a lo establecido por el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, concordado para este asunto con el artículo 14 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es deber de este Tribunal revisar si lo resuelto se conforma al marco de calificación. Así, considera este Tribunal que, a pesar de no haberse formulado agravios, ha de revocarse lo resuelto, ya que al realizarse el cotejo marcario se encuentra que el signo pedido contiene elementos que la hacen diferente del nombre comercial inscrito, ya que aunque coinciden en

cuanto al elemento BETOS, la propuesta con su diseño y color verde permite que el consumidor pueda diferenciarlos y entienda que el origen empresarial de uno y otro son diferentes.

A lo anterior se aúna el hecho de que el establecimiento que se distingue con el nombre comercial se encuentra localizado en El Salvador, por lo tanto se presume no utilizado en Costa Rica, y al cual ni siquiera le alcanza la aplicación de las leyes costarricenses gracias al principio de territorialidad, y en ese sentido mal hace el Registro de la Propiedad Industrial en oponerlo de oficio, creando una injustificada barrera al comercio, máxime cuando tenemos que ese registro en nuestro país ningún derecho le otorga a su titular, artículo 64 de la Ley de Marcas y 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ya que este proviene del uso, y ese uso para otorgar algún derecho en Costa Rica debe darse dentro de nuestras fronteras, en dicho sentido ver los votos de este Tribunal 1498-2009, 0266 y 0339 de 2010, 1039-2011, 0709-2012, 1150 y 1183 de 2013, 0651, 0652 y 0707 de 2014, y 0199 de 2015.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas representando a la empresa Franmar S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 13:25:06 del 23 de marzo de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**EXAMEN DE LA MARCA**

**TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.28**