



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2010-0868-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RICHLY”

MERCANTIL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen número 5639-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 100-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del siete de febrero del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Escazú San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis – seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica número tres – ciento uno – cien mil novecientos siete, domiciliada en Brasil de Santa Ana, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con cinco minutos y catorce segundos del seis de Octubre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de Junio del 2010, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica **“RICHLY”(DISEÑO)**, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diecisiete horas con cinco minutos y catorce segundos del seis de Octubre del dos mil diez, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.*

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Octubre del 2010, la Licenciada **López Quirós**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación y posteriormente ante este Tribunal expresó agravios.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con veintinueve minutos y cuarenta y cuatro segundos del quince de Octubre del dos mil diez, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil diez, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día 26 de Noviembre del dos mil diez.

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, 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter, visible a folios del treinta y cinco al treinta y seis del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente: 1) Que a nombre de la compañía **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A.**, existe inscrita la marca de fábrica “**RICHLY**” (**DISEÑO**), bajo número de registro 121893 , en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Cerveza, ale, porter ; aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas. (Ver folios 35 a 36).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca “**RICHLY**” (**DISEÑO**) para la **clase 32** de la Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **MERCANTIL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, según el cotejo realizado con el signo inscrito por cuanto protegen productos que pueden relacionarse con los productos del signo inscrito y se comprueba que existe similitud gráfica y fonética con el inscrito lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e



individualizarlos por lo que se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios alega que pese a haber solicitado el suspenso del trámite por la presentación futura de un Acuerdo de Consentimiento, el Registro archivó la solicitud al rechazar la razón por la cual de ese suspenso. Se indica además que el 25 de Setiembre del 2006 se firmó el FIDEICOMISO DE GARANTIA-LUCEMA-MERCANTIL-PROMERICA, en el cual se acordó como bien fideicometido la marca obstáculo de la presente solicitud, sea RICHLY (DISEÑO) en clase 32 registro número 121893, la cual fue traspasada a nombre de la ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ S.A., y siendo que la administración fiduciaria finalizó; en los próximos días se estará presentando en el Registro de la Propiedad Industrial el documento de devolución de las marcas para que le sean traspasadas a MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A.

Considera este Tribunal conforme a los alegatos planteados por la sociedad recurrente, los cuales quedaron debidamente demostrados a folios 35 al 36, respecto al titular de la marca contrapuesta a la solicitada, prueba mediante la cual se evidencia que el propietario registral de ambos signos es actualmente **MERCANTIL DE ALIMENTOS S.A.**, cuya titularidad quedó debidamente asentada, bajo el asiento 60879 , según certificación del Registro Nacional, por lo que se debe revocar la resolución venida en alza de las diecisiete horas con cinco minutos y catorce segundos del seis de Octubre del dos mil diez, la cual basó la negativa de su fundamento en la existencia de la marca inscrita bajo número de registro 121893, a nombre **ADMINISTRADORA FIDUCIARIA ZMZ, S.A.**, confundible con la aquí solicitada, y que de acuerdo a la certificación solicitada como prueba para mejor proveer por parte de este Tribunal se constató que fue traspasada a la misma empresa solicitante, con lo cual desaparece la diversidad de orígenes empresariales que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad de lo solicitado para terceros, de tal forma que concluye este Órgano Colegiado que el motivo para rechazar la inscripción de la



marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir de acuerdo a la política de saneamiento seguida por este Tribunal fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N°3883.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós** representando a la empresa **MERCANTIL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas con cinco minutos y catorce segundos del seis de Octubre del dos mil diez, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado, ahora a nombre de la empresa **MERCANTIL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33