



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2009- 00321- TRA-PI-1393-09

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “GUACAMOLI CHIPS
BOCADELLI SOMOS CALIDAD” (DISEÑO)**

GRUPO POZUELO PRO GPP S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9105-2003)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 122-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del cinco de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, Abogado, portador de la cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres – quinientos ochenta y seis, vecino de San José, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con trece minutos y seis segundos del nueve de Septiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 18 de Diciembre del 2003, el Licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, abogado , cédula de identidad número uno- trescientos noventa- cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GUACAMOLI CHIPS BOCADELLI SOMOS CALIDAD**” (DISEÑO), en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y



distinguir : Preparaciones hechas a base de harina, aguacate, tomate, limón, perejil para uso alimenticio, con sabor a guacamole.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 14 de Septiembre del 2004 el Licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**, plantea oposición solicitando la no inscripción del registro de la marca por aspectos intrínsecos.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del trece de octubre del dos mil ocho, resolvió rechazar la oposición planteada y acoger la solicitud de inscripción de la marca, resolución que fue debidamente impugnada por la parte opositora.

CUARTO. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto N°760-2009 de las quince horas con treinta minutos del seis de Julio del dos mil nueve, declaró la nulidad de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial anteriormente citada, devolviendo el expediente al Registro para que dicte una nueva resolución final en la que se pronuncie sobre aspectos omitidos.

QUINTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, nuevamente dicta resolución de las quince horas con trece minutos y seis segundos del nueve de Septiembre del dos mil nueve en la cual declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“GUACAMOLI CHIPS BOCADELLI SOMOS CALIDAD” (DISEÑO)**, la cual se acoge, y basa parte de su resolución en que el oponente no actúa en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito, ni como un competidor del sector pertinente.



SEXTO. 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: La empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**, no acreditó ante este Tribunal la efectiva adscripción al sector pertinente.

TERCERO. Sobre la legitimación del opositor. En el presente proceso, el opositor a la inscripción de la marca solicitada es la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**. Dicha persona jurídica no demostró tener legitimación *ad causam activa*, que lo involucre directamente para actuar dentro del proceso, no demostrándose ser competidor activo del producto que pretende proteger la marca solicitada y tampoco existe una situación de defensa de una marca inscrita.

Al respecto este Tribunal mediante el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007, resolvió: “...*existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo*



anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”

La empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA**, carece de tal requisito y tampoco tiene inscrita una marca a efecto de ejercer el derecho de defensa que protege, en lo que corresponda, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Con respecto a la Legitimación el artículo 104 del Código Procesal Civil indica: “...**Parte legítima.** Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.”. Esta empresa no demostró tener esa legitimación **ad causam activa** que lo involucra directamente para actuar dentro del proceso, no es un competidor activo del producto que pretende proteger la marca solicitada y tampoco existe una situación de defensa de una marca inscrita, situación que inhibe a este Tribunal poder pronunciarse sobre lo alegado por este opositor.

Por las razones indicadas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con trece minutos y seis segundos del nueve de Septiembre del 2009, la cual en este acto se confirma.

CUARTO: Sobre el 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de apoderado especial de la de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con trece minutos y seis segundos del nueve de Septiembre del 2009, la cual en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE. Representación

TNR: 00.42.06.