

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0692-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)

**FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2007-0011960)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1259-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las nueve horas, diez minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas de esta plaza **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ero cero setecientos ochenta y cuatro y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del catorce de mayo de dos mil nueve. Y

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. En los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir bebidas minerales y carbonatadas no alcohólicas con sabor a manzana con soda, en clase 32 de la Clasificación Internacional, concretamente en la resolución dictada a las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del catorce de mayo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y acoge la solicitud de inscripción del signo **“CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)**, como marca de fábrica y de comercio (folios 132 a 137).

SEGUNDO. En el presente caso, sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que se ha presentado una situación que altera el procedimiento que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales.

De los autos se constata que la Registradora a quien le correspondió el análisis de la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)**, no le previno al solicitante el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 16, inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, a saber: *“(…) Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril y comercial o de servicios...”*, toda vez que, atendiendo lo estipulado en el artículo de referencia, es deber de toda persona física o jurídica que pretende la inscripción de una marca, señalar en la solicitud de inscripción respectiva, la dirección exacta del establecimiento fabril y comercial o de servicios, y en caso de no cumplirse con tal

requisito, el Registrador a quien le correspondió realizar el examen de esa solicitud, debe, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, prevenir su cumplimiento, ya que tratándose del examen de forma, se establece lo siguiente: “**Artículo 13.- Examen de forma.** *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”, actuación registral que este Tribunal hecha de menos, tal y como se señaló supra, por cuanto del auto emitido a las catorce horas, doce minutos del treinta y uno de octubre de dos mil siete (ver folio 9), la Registradora responsable del examen de la solicitud, omitió prevenirle a la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S.A.**, el cumplimiento de tal requisito, lo que por sí motiva la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro.

TERCERO. Aunado a ello, este Tribunal determina que a folio 1 del expediente, el Licenciado **John Aguilar Quesada**, apoderado especial de la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S. A.**, solicitó la registración del signo “**CARNAVAL MANZANA CON SODA**” (**DISEÑO**), como marca de comercio. El Registro de la Propiedad Industrial confecciona el edicto del signo distintivo solicitado, como marca de fábrica (folio 12) y con fundamento en ello, se presenta la oposición a dicha inscripción por parte de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** (folios 13 a 17). Posteriormente, en el auto emitido a las once horas, catorce minutos, cuarenta segundos del cinco de diciembre de dos mil ocho, respecto al traslado de la oposición, el Registro **a quo**, se refiere al signo solicitado como

marca de comercio (folios 19 y 20) y en la resolución emitida a las catorce horas, treinta y siete minutos, treinta segundos del catorce de mayo de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, establece que el signo solicitado es una marca de fábrica y de comercio (folio 132), incongruencias que son apuntadas por el representante de las empresas apelantes tanto en el escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial con fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve, como en los agravios presentados con fecha cuatro de setiembre de dos mil nueve ante este Tribunal, en los que se alega la irregistrabilidad del signo solicitado como marca de comercio, toda vez que el Registro de la Propiedad Industrial no exigió la aclaración de si la empresa solicitante es comerciante o fabricante, y por ende, no existe claridad en el uso o el destino que realmente pretende dársele a la marca solicitada (folios 147 a 149 y 238 a 251).

CUARTO. En efecto, considera este Tribunal que el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, lleva razón en argumentar que el Registro tramitó y admitió indebidamente como marca de fábrica el signo solicitado, ya que **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S.A.**, gestionó la inscripción del signo distintivo “**CARNAVAL MANZANA CON SODA**” (**DISEÑO**), como marca de comercio y el Registro de la Propiedad Industrial, lo tramitó como marca de fábrica. Nótese que sobre este punto es importante tener presente que la función principal de una marca estriba en que el consumidor pueda diferenciarla de entre otras en el mercado y sobre todo, su origen empresarial, sea éste para comercialización o fabricación, y en tratándose de la marca de comercio, su misión estriba en identificar al vendedor, sin que resulte trascendente determinar quién es el fabricante.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir vicios

esenciales para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir del auto emitido a las catorce horas, doce minutos del treinta y uno de octubre de dos mil siete, a efecto de que proceda dicho Registro a prevenirle a la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S.A.**, que cumpla con todos los requisitos exigidos en relación a la solicitud de inscripción del signo distintivo **“CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)**, como marca de comercio, tal y como fue solicitada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir del auto emitido a las catorce horas, doce minutos del treinta y uno de octubre de dos mil siete, a efecto de que proceda dicho Registro a prevenirle a la empresa **FÁBRICA DE BEBIDAS GASEOSAS SALVAVIDAS, S.A.**, que cumpla con todos los requisitos exigidos en relación a la solicitud de inscripción del signo distintivo **“CARNAVAL MANZANA CON SODA” (DISEÑO)**, como marca de comercio, tal y como fue solicitada. Previa constancia y copia 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98