

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1183-TRA-PI

Oposición a inscripción de nombre comercial “ALMACENES EXITO” y de la marca “VIDA Y ÉXITO”.

Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, Apelantes
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Acumulados Nos. 2006-4513 y 2008-3086)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 775-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinticinco minutos del trece de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-012-480, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones**, las dos primeras sociedades costarricenses con cédula de persona jurídica 3-101-000784 y 3-101-306901, respectivamente y la tercera constituida de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, trece segundos del tres de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2006, la **Licenciada Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, con cédula 1-883-705, en representación de la empresa **ALMACENES ÉXITO, S.A.**, sociedad



organizada y existente según las leyes de la República de Colombia, solicitó el registro del nombre comercial **“ALMACENES ÉXITO”**, para distinguir y proteger *“Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo tipo de productos al por mayor y detalle. Ubicado en carrera 48 No 32B Sur, 139, Municipio de Envigado, Antioquía, República de Colombia”*. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el **Expediente No. 2006-4513**.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de abril de 2008, la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, con cédula 1-1149-188, en representación de la empresa **NORTHERN MEDIA GROUP INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Panamá, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“VIDA y ÉXITO”**, en Clase 16, para distinguir y proteger *“Una revista, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés”*. Dicha solicitud fue tramitada por el Registro de la Propiedad Industrial con el Expediente No. **2008-3086**.

TERCERO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente No. **2008-3086** fueron publicados los días 07, 08 y 09 de julio de 2008, siendo que el día 05 de setiembre de 2008, la **Licenciada Nicole Rudín Arroyo**, en representación de la empresa Almacenes Éxito, S. A., presentó oposición a la solicitud de registro de la marca **“VIDA y ÉXITO”**, alegando que su representada había presentado previamente la solicitud de registro el Nombre Comercial **“ALMACENES ÉXITO”**, que se encontraba en trámite con el Expediente No. 2006-4513 desde el 29 de mayo de 2006.



CUARTO. Que los edictos correspondientes a la solicitud tramitada bajo el Expediente **No. 2006-4513** fueron publicados los días 29 de abril, 2 y 3 de mayo de 2011, siendo que el día 29 de junio de 2011, el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern's y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones**, presentó oposición a la solicitud de registro del nombre comercial **“ALMACENES ÉXITO”** alegando que la palabra “éxito” resulta ser un adjetivo calificativo y engañoso, no susceptible de apropiación registral, conforme a lo establecido por el artículo 7, incisos d), j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por ello debe ser rechazada.

QUINTO. Que las solicitudes tramitadas con los Expedientes **No. 2008-3086**, acumulado con el expediente **No. 2006-4513**, fueron resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las nueve horas, trece minutos, trece segundos del tres de octubre de dos mil doce, de la siguiente manera: “*...I- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de Florida Ice and Farm Company S. A., Productora La Florida, S.A E Industrias Alimenticias Kern's y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “ALMACENES ÉXITO”; presentado por Almacenes Éxito S. A de Colombia., la cual se deniega pero por las razones indicadas en la presente resolución. II- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de Almacenes Éxito S. A de Colombia, contra la solicitud de inscripción del signo “VIDA y ÉXITO”; presentado por NORTHERN MEDIA GROUP INC. la cual se acoge...*”

SEXTO. Que este Tribunal Registral Administrativo, mediante el **Voto No. 260-2008**, dictado a las 17:05 horas del 05 de mayo del 2008 dentro del Expediente No. 2008-0024-TRA-PI-932-08, relativo al Expediente tramitado por el Registro de la Propiedad Industrial con **No. 7043-2005** y que es oposición de Almacenes Éxito, S. A. contra la solicitud de registro del nombre comercial **“Éxito Comercial VL Sociedad Anónima”** presentada por la empresa Éxito Comercial VL Sociedad Anónima, resolvió: “*...POR TANTO (...) se ANULA la resolución*



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (...). En su lugar, proceda el Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro del nombre comercial “Éxito Comercial VL Sociedad Anónima”, gestionada por la empresa Éxito Comercial VL, Sociedad Anónima, y el de la solicitud de nombre comercial “Almacenes Éxito”, a nombre de la empresa Almacenes Éxito, Sociedad Anónima, cuyo expediente corresponde al número dos mil seis- cero cero cero cuatro mil quinientos trece (2006-0004513), a efecto de dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos...”

SETIMO. Que en cumplimiento del lo ordenado por este Tribunal en el Voto No. 260-2008, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a dictar una nueva resolución final en la cual declaró sin lugar la oposición que interpuso Almacenes Éxito, S. A., acogiendo tanto la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Éxito Comercial VL Sociedad Anónima**” como el nombre comercial “**Almacenes Éxito**”, resolución que fue apelada por la empresa opositora y siendo dicho recurso resuelto por este Órgano Superior mediante el **Voto No. 218-2009** de las 10:00 horas del 09 de marzo de 2009, en el cual declaró con lugar el recurso de apelación, revocando parcialmente la resolución del Registro *a quo* en cuanto acogió la solicitud de inscripción del nombre comercial “**Éxito Comercial VL Sociedad Anónima**”. Asimismo, se confirmó parcialmente la indicada resolución en cuanto admite el registro del nombre comercial “**Almacenes Éxito**” y además le otorgó la característica de **notoriedad** a este último.

OCTAVO. Que por escrito presentado el 22 de octubre de 2012, visible al folio cuatrocientos sesenta y cuatro el Licenciado Manuel Peralta Volio presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, trece segundos del tres de octubre de 2012. Asimismo, por escrito recibido en este Tribunal el veinte de marzo de dos mil trece, visible a folio 522, el Licenciado Peralta Volio, en representación de las empresas oponentes **Florida Ice and Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones**, manifestó: “...Siguiendo instrucciones de mes representadas,

siendo que no se tiene interés en continuar con la oposición en referencia, desisto formalmente del trámite./ San José, 19 de marzo de 2013...”

NOVENO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento es un derecho procesal de las partes interesadas, que en términos generales se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez al numeral 229.2 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia.

En el caso bajo estudio, considera este Tribunal que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza no entraña ningún interés general, ni es necesario sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta de plano el desistimiento de la oposición en contra del registro del Nombre Comercial “**ALMACENES ÉXITO**”, presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en la condición supra indicada.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Una vez analizados los antecedentes del expediente venido en Alzada, queda claro para este Tribunal, que mediante **Voto No. 260-2008** de las 17:05 horas del 05 de mayo del 2008, se ordenó al Registro de la Propiedad Industrial que procediera a **acumular** los



Expedientes Nos. **7043-2005** y **4513-2006**, que corresponden respectivamente, a la oposición de Almacenes Éxito, S. A. contra la solicitud de registro del nombre comercial “*Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*” presentada por la empresa Éxito Comercial VL Sociedad Anónima y la solicitud de registro del nombre comercial “*Almacenes Éxito*” presentada por la empresa Almacenes Éxito, Sociedad Anónima. A efecto de que se dictara una resolución en donde se pronunciara sobre ambas solicitudes.

De tal manera, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a dictar una nueva resolución final en la que declaró sin lugar la oposición de Almacenes Éxito, S. A., acogiendo tanto la solicitud de inscripción del nombre comercial “*Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*” como el nombre comercial “*Almacenes Éxito*”, resolución que fue apelada por la empresa opositora.

Dicho recurso de apelación fue declarado con lugar por este Tribunal mediante el **Voto No. 218-2009** de las 10:00 horas del 09 de marzo de 2009, revocando parcialmente lo resuelto por el Registro *a quo* en cuanto acogió la solicitud de inscripción del nombre comercial “*Éxito Comercial VL Sociedad Anónima*” y se confirmó parcialmente la indicada resolución en cuanto admite el registro del nombre comercial “*Almacenes Éxito*”, siendo además que, valorada la prueba aportada por la empresa Almacenes El Éxito, S. A., se le otorgó la característica de **notoriedad** a su signo marcario.

Así las cosas, por un aparente error en el trámite del Expediente No. **4513-2006**, el Registro de la Propiedad Industrial autorizó la publicación de los Edictos de ley respecto de la solicitud del nombre comercial de Almacenes El Éxito, S. A., a la cual se opuso el Licenciado Manuel Peralta Volio en las representaciones indicadas, procediendo a dictar resolución apelada que ahora nos ocupa, a las 09:13:13 horas del 03 de octubre de 2012, en la cual, para lo que nos interesa, se resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por las representadas del Licenciado Peralta Volio. No obstante, se deniega la solicitud de inscripción del nombre comercial “*ALMACENES ÉXITO*” pero por las razones que indicada el Registro *a quo* en



dicha resolución y sin reparar en que dicho expediente ya había sido tramitado en forma conjunta por acumulación con el expediente **No. 7043-2005** y resuelto por este Tribunal Registral desde el año 2009, en el citado **Voto No. 218-2009**, no sólo concediendo su registro sino también declarándolo notorio.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Analizado el presente asunto; en primer término, considera este Tribunal que no existe motivo alguno que impida aceptar la solicitud de desistimiento del recurso de apelación presentada por el Licenciado Peralta Volio en representación de las empresas opositoras, en razón de lo cual se tienen por desistidos tanto su oposición como el recurso de apelación, interpuesto en contra de la resolución de las nueve horas, trece minutos, trece segundos del tres de octubre de dos mil doce.

Por otra parte, en virtud que la solicitud del nombre comercial “**ALMACENES ÉXITO**”, presentada por Almacenes El Éxito, S. A., ya había sido concedida mediante el Voto No. 218-2009, dictado por este Tribunal Registral a las 10:00 horas del 09 de marzo de 2009, se revoca en este sentido dicha resolución, confirmándola en todos los demás extremos resueltos en ella.

CUARTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden **este Tribunal resuelve: I.- Admitir** el desistimiento de la oposición y del recurso de apelación interpuestos por el **Licenciado Manuel Peralta Volio** en representación de las empresas **Florida Ice and**



Farm Company, S. A., Productora La Florida, S.A., e Industrias Alimenticias Kern's y Compañía, Sociedad en Comandita por Acciones, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, trece segundos del tres de octubre de dos mil doce. **II.-** En virtud que la solicitud del nombre comercial “**ALMACENES ÉXITO**”, presentada por la empresa Almacenes El Éxito, S. A., ya fue concedida por este Tribunal Registral mediante el **Voto No. 218-2009**, dictado a las 10:00 horas del 09 de marzo de 2009, **se revoca parcialmente** en este sentido dicha resolución, confirmándola en todos los demás extremos resueltos en ella. **III.-** 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

TG. Derecho Procesal Civil

TE. Desistimiento del recurso

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.55