

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2012-0788-TRA-PI-202-13

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo VITALIA (diseño)

Compagnie Gervais Danone, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-1097)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0947-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del tres de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Compagnie Gervais Danone, domiciliada en la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, diez segundos del dieciocho de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día seis de febrero de dos mil doce, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdián, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Lácteos Centroamericanos S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

vitália

en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días doce, trece y dieciséis de abril de dos mil doce; y el Licenciado Morera Viquez, actuando a nombre de la empresa Compagnie Gervais Danone, formuló en fecha trece de junio de dos mil doce oposición al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cinco minutos, diez segundos del dieciocho de enero de dos mil trece, declaró inadmisibile por extemporánea la presentación de la oposición interpuesta, acogándose la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de febrero de dos mil doce, el Licenciado Morera Viquez, en su calidad señalada, interpone recurso de apelación en su contra, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta segundos del dieciocho de febrero de dos mil trece.

QUINTO. Que 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado:

- 1- Que los edictos de ley dentro del presente trámite se publicaron en fechas doce, trece y dieciséis de abril de dos mil doce (folio 1).
- 2- Que la oposición planteada por la empresa Compagnie Gervais Danone fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de junio de dos mil doce (folio 13).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la oposición fue presentada fuera del plazo otorgado por Ley, la declara inadmisibile por extemporánea, y considerando que el signo propuesto es intrínseca y extrínsecamente registrable, acuerda su inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante indica que es asunto oficioso el velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto en el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículo 13

y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Una vez que la Administración avala lo pedido, se procede a la publicación que se hace por tres veces en el diario oficial La Gaceta de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la Ley de Marcas, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En relación al planteamiento de oposiciones, la doctrina jurídica española ha comentado que:

“El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones (...) En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano.” **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, 1^{era} edición, Madrid, 2002, p. 445.**

Respecto del procedimiento de oposición al registro, el artículo 16 de la Ley de Marcas establece taxativamente un plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley de Marcas, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector de mercado, así como a los consumidores, aspecto que fue desarrollado por este Tribunal en el Voto N° 005-2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de oposición, el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario, a partir de la

primera publicación del edicto, siendo un plazo improrrogable, toda vez que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme lo regula el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883, que en lo conducente determina lo siguiente: *“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...”*

QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA. Del análisis del expediente se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro a la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción, fundamentada en que se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, se encuentra ajustada a derecho. La primera publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta número 71 el día doce de abril de dos mil doce, y conforme a la Ley que rige este caso específico, a partir de esa fecha se contaba con los dos meses que allí se establecen, sea hasta el doce de junio de dos mil doce, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 13 del expediente, que la oposición contra el registro pedido fue presentada hasta el trece de junio de dos mil doce, fecha que se encuentra fuera del plazo concedido para ejercer el derecho de oposición.

El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante, ya que es a partir de esta fecha que el expediente impulsa el procedimiento para el conocimiento del movimiento registral solicitado.

Sobre el único agravio expuesto, sea que la Administración Registral debe velar oficiosamente por el cumplimiento de las prohibiciones a registro establecidas por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, indica este Tribunal que así lo hizo, ya que al autorizar la publicación del

edicto el funcionario calificador avaló que lo pedido cumple con la normativa indicada, hecho que posteriormente fue reiterado en el considerando II de la resolución venida en alzada, y que también este Tribunal apoya, al no encontrar causal aplicable a lo ahora pedido.

SEXTO. EN CUANTO AL 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Viquez representando a la empresa Compagnie Gervais Danone, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos, diez segundos del dieciocho de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor:

- OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- TNR: 00.42.38