
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0232-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DOS HOMBRES”**

DOS HOMBRES INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4161)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0300-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por **HARRY ZURCHER BLEN**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número 1-0415-1184, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **DOS HOMBRES, INC**, sociedad existente conforme a las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 21650 Oxnard Street #350 Woodland Hills, California 91367, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:03 horas del 25 de abril del 2022.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, mayor, divorciada, abogada No. Identificación: 110660601, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOS HOMBRES, INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DOS HOMBRES”** para proteger y distinguir en clase **33** internacional: Mezcal, licor de agave azul destilado.

A folio 5 del expediente principal se le previene al solicitante, para que en el plazo de 15 días cumpla entre otras cosas:

Se le comunica al interesado que el MEZCAL es un tipo de bebida que procede de varias regiones en México, se refiere a una denominación de origen protegida bajo el registro 188755 por lo que no es susceptible de registro, así las cosas, deberá eliminarlo de la lista solicitada.

A folio 27 se le otorgan otros 15 días para modificar la lista de productos.

Mediante resolución dictada a las 14:43:03 horas del 25 de abril del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual archiva la solicitud en vista que el solicitante no cumplió con la limitación de la lista de productos, no elimino la palabra mezcal.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **HARRY ZURCHER BLEN**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios ante el Tribunal lo siguiente:

Solicita que se proceda con la limitación del listado de los productos: “Licor de agave azul destilado” en clase internacional 33. Pero no aporta el pago de 25 dólares.

Que cuenta con registros de la marca en otros países.

Que DOS HOMBRES, INC., se encuentra autorizada por parte del Consejo Regulador del Mezcal para utilizar la denominación de origen.

Que el “mezcal” es una variedad de agave y un tipo de aguardiente, muy distinto es una denominación de origen.

Que existen las palabras homónimas, es decir, palabras que se escriben de la misma forma, pero contienen distintos significados, que su representada entiende que existe el producto

“mezcal” y la denominación de origen “mezcal”. **DOS HOMBRES, INC.** pretende el amparo del primero, sin lesionar la protección del segundo.

Que en el país existen signos que utilizan la palabra mezcal dentro de su denominación y productos. Se entiende, entonces, que cada solicitud debe analizarse de manera individual e independiente, como lo ha señalado el Registro, en varias ocasiones. No obstante, lo anterior, es cierto que debe existir, también, un criterio uniforme y establecido, que se siga a la hora de aceptar o rechazar un signo distintivo. No resulta procedente aceptar, de forma arbitraria e inconsistente, unos signos y no otros, cuando estos cuentan con la misma composición, respaldándose en un principio de independencia registral, derivado, supuestamente, de las disposiciones sobre signos inadmisibles, ya sea por razones intrínsecas o por derechos de terceros.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1. Que de folios 51 a 55 se presenta carta rubricada por el presidente del CONSEJO REGULADOR DEL MEZCAL, dirigida a la Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica, debidamente apostillada donde se indica que: Dos Hombres Inc., es miembro del Consejo Regulador del Mezcal y está permitido que dicho asociado utilice la palabra Mezcal, debido a que cumple con la NOM-070-SCFI2016 para la comercialización del Mezcal. Actualmente, Dos Hombres Inc., es titular de los registros de marcas mexicanas: No. 1986851 DOS HOMBRES; No. 2130650 DOS HOMBRES; No. 2234582 DOS HOMBRES CINCO DE; No. 2221001 DOS HOMBRES. IT'S MEZCAL; y está en trámite el registro de marca: "CINCO DE MEZCAL".

2. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la denominación de origen “**Mezcal**”, bajo el registro 188755 (registro internacional en base al Tratado de Lisboa número 731), inscrita desde 30 de octubre de 1997, para distinguir en clase 33: aguardiente, de los Territorios de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, México, cuya titularidad ostenta el Gobierno de México.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó (archivo) la inscripción del signo **DOS HOMBRES**, argumentando que la marca distingue en clase 33 mezcal que es un tipo de bebida que precede de varias regiones en México, y se refiere a una denominación de origen protegida en Costa Rica bajo el registro 188755 por lo que no es susceptible de registro, y la solicitante no eliminó de la lista el producto y no presenta autorización para el registro del signo, además que no puede incluir dentro de la lista de productos la palabra Mezcal.

Como se desprende de hechos probados la marca solicitada es **DOS HOMBRES**, y no se está solicitando proteger el nombre de la denominación de origen Mezcal, si bien dentro de la lista de productos se incluye esto, no significa que se esté perpetrando algún tipo de violación al registro citado.

Además, el presidente del Consejo Regulador del Mezcal dirige una carta a la Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica, debidamente apostillada donde se indica que la empresa Dos Hombres Inc.,

es parte del Consejo Regulador y está autorizada para el uso del nombre mezcal en los productos de sus marcas.

Del documento en mención también se colige que la empresa solicitante de la marca está autorizada para la comercialización del mezcal, ya que cumple con la normativa interna al respecto; por lo tanto, utilizar dentro de la lista de productos el nombre mezcal no genera una violación de la denominación registrada. La comercialización del producto implica también su utilización en el etiquetado y para ello el titular debe cumplir con la reglamentación del Consejo Regulador y eso es un asunto entre partes ajeno a la autoridad registral.

De acuerdo con el análisis efectuado lo que procede es aceptar el signo propuesto ya que la empresa solicitante cuenta con la debida autorización de parte de la autoridad competente para incluir dentro de su marca “**DOS HOMBRES**” el producto **mezcal**, y esto no acarrea violación alguna.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **DOS HOMBRES, INC**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:03 horas del 25 de abril del 2022, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOS HOMBRES**” para proteger y distinguir en clase 33 internacional: mezcal, licor de agave azul destilado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **HARRY ZURCHER BLEN**, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada **DOS HOMBRES, INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:03 horas del 25 de abril del 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la

marca de fábrica y comercio “**DOS HOMBRES**” para proteger y distinguir en clase 33 internacional: mezcal, licor de agave azul destilado. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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 lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:38 AM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:47 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:18 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:35 AM

Priscilla Loreto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:06 AM

Carlos José Vargas Jiménez

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

