

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0065-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FRUTOS DO BRASIL”

FRUTOS DO BRASIL LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No 2016-8858)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0283-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en representación de la empresa **FRUTOS DO BRASIL LTDA.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal de Brasil, domiciliada en Av. C 8 QD 96 LT 08/09, N° 980, Bairro: Setor Sudoeste, Goiania-GO, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:53 horas del 15 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de setiembre de 2016, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert** en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca “**FRUTOS DO BRASIL**”, en clase 30, para proteger y distinguir “*helados*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 11:15:59 horas del 26 de setiembre de 2016, previno a la solicitante la existencia de

objecciones de forma y fondo para acceder al registro, concediéndole 15 días hábiles para subsanar las de forma, so pena de tener por abandonada su solicitud y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante oficios presentados ante el Registro los días 27 de octubre y el 15 de noviembre de 2016, el licenciado Bonilla Robert solicitó prórrogas para cumplir con las objeciones de forma.

CUARTO. Mediante escrito presentado el 8 de diciembre de 2016, la parte solicitante se pronunció sobre las objeciones de forma y fondo que le fueron prevenidas por el Registro.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 14:50:53 horas del 15 de diciembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

SEXTO. Inconforme con lo resuelto el licenciado **Bonilla Robert** en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución citada y en razón de esto conoce este Tribunal.

SÉTIMO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter y que resulten de utilidad para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene por no demostrado: **1.** Que la solicitante haya presentado la autorización para el uso de la denominación BRASIL en el signo que pretende.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud, ordenando el archivo del expediente porque la empresa Frutos do Brasil Ltda. no cumplió con la prevención de las 11:15:59 del 26 de setiembre de 2016, en la que entre otras objeciones se le solicitó aportar autorización extendida por el país competente, en este caso BRASIL.

Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Bonilla Robert** manifiesta que; en el escrito de contestación de la prevención, se aclaró que no se hace reserva del término BRASIL y por ello su representada no se adueña de esa denominación. En sus agravios también hace un análisis con relación a las objeciones de carácter intrínseco que le indicara el Registro, argumentando que su marca no es engañosa y con fundamento en dichas aseveraciones solicita que se admita su recurso y se continúe con el trámite de su inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un **examen de forma**, seguida de un **examen de fondo**. Ese **examen de forma** se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y consiste en

determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En dicha norma se establece en forma expresa que en caso de no cumplir con esos requisitos el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente para que subsane su solicitud, bajo apercibimiento de considerarse ésta abandonada.

Adicionalmente, en el artículo 11 de la Ley de Marcas se establece la posibilidad de modificar o corregir la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite. No obstante, la autoridad registral no puede admitir aquellas que impliquen un cambio esencial de la marca o una ampliación de la lista de protección.

El Registro de la Propiedad Industrial determinó que la solicitud de registro de la marca “FRUTOS DO BRASIL” no cumplía con todos los requisitos de forma, por lo que mediante resolución de las 11:15:59 horas del 26 de setiembre de 2016, previno a la solicitante -entre otros- que debía aportar la autorización de las autoridades competentes de Brasil para reproducir su denominación en el signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concediéndole al efecto 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada su solicitud y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Una vez analizado el expediente venido en Alzada, resulta claro que ni en primera ni en esta segunda instancia se aportó la autorización para el uso de la denominación BRASIL, por lo cual se violenta el artículo 7 inciso m) que al respecto indica:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”

Por lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar el archivo del expediente, porque es un requisito establecido por la ley que cuando se pretenda utilizar el nombre de un país deba obtenerse la autorización del órgano competente. Aunado a ello, no resulta procedente lo solicitado por el apelante en el sentido de que: no se hace reserva del término BRASIL, toda vez que ello implica un cambio sustancial del signo y por ello no puede aceptarse esa renuncia. Esto es, que para ser inscrito requiere previamente de la autorización del país respectivo, independientemente de la utilización que pretenda dársele o de la voluntad del eventual titular marcario con relación a lo que considere se reserve o no.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **FRUTOS DO BRASIL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:53 horas del 15 de diciembre de 2016, la cual se confirma.

QUINTO. 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 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, se declara SIN

LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **FRUTOS DO BRASIL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:50:53 horas del 15 de diciembre de 2016, la cual se confirma, para que se declare el **abandono** y se ordene el **archivo** de su solicitud de registro de la marca “**FRUTOS DO BRASIL**”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora