
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0263-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO



WHITEWAVE SERVICES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3325)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0406-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del treinta y uno de julio del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad 108490717, en su condición de apoderado especial de la empresa **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en Delaware, 12002 Airport Way, Broomfield, CO 80021, Estados Unidos de América en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:49 del 28 de marzo de 2019.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, de calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de

la marca de comercio “  ”, que protege y distingue: leche de coco, leche de

almendras con sabor y sin sabor, leche de arroz, bebidas a base de nueces, en clase 29. Bebidas a base de plantas, batidos, bebidas bajas en calorías, bebidas livianas, bebidas no alcohólicas, gaseosas, limonada, cervezas, aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, anacardos, bebidas de avellana, bebidas de frutas, jugos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 14:02:49 del 28 de marzo de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley, al encontrarse inscritas las marcas “**Delight** y **DELIGHT**” para la clase 29, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 29, siendo procedente únicamente para la clase 32...”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **CORRALES AZUOLA**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Ante el Registro indicó que la resolución apelada fue omisa en algunos de los aspectos tratados, como el hecho de utilizar como causal de rechazo los registros #216381 y 126617, que fueron cancelados. Que las marcas del Grupo Agroindustrial Numar, S.A., no se usan para los productos protegidos por la marca solicitada y por lo tanto deberían ser excluidas de las causales de inadmisibilidad.

Una vez concedida la audiencia de ley por parte del Tribunal, el recurrente solicita eliminar de la solicitud presentada los productos de la clase 29 y que se tome en cuenta solo la clase 32; para lo cual aporta el entero de 25 dólares conforme al artículo 94 de la ley de marcas, esto para evitar un análisis innecesario.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

“**DELIGHT**” propiedad de Grupo Agroindustrial Numar, S.A., bajo el registro número 216381, inscrita el 24 de febrero de 2012 y vence el 24 de febrero de 2022, para proteger: margarina, en clase 29.

“**Delight**” propiedad de Grupo Agroindustrial Numar, S.A., bajo el registro número 250144, inscrita el 4 de febrero de 2016 y vence el 4 de febrero de 2026, para proteger: ... leche y productos lácteos..., en clase 29.

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: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LIMITACIÓN DE LA LISTA DE



PRODUCTOS DE LA MARCA . En el presente trámite el recurrente ante el órgano de alzada solicita que se elimine de la lista de productos a distinguir por la marca pretendida los de la clase 29 y con ello evitar el cotejo de los signos y no dilatar la tramitación del expediente, amparado al principio de economía procesal. Dicha solicitud se acompaña de la tasa correspondiente según el artículo 94 de la ley de marcas.

Con respecto a dicha petición cabe destacar que la ley especial, sea la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 11 indica:

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio

esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

Analizada la petición la misma se ajusta a los requerimientos de la ley de marcas, por lo que



se elimina de la marca los productos de la clase 29 a saber: leche de coco, leche de almendras con sabor y sin sabor, leche de arroz, bebidas a base de nueces.

Con dicha limitación se hace innecesario el cotejo de los signos ya que la apelación en un principio se refirió a los productos denegados de la clase 29 y al ser estos eliminados no existe impedimento para que el signo continúe su trámite en la clase 32 misma que fue concedida por el Registro y no fue objetada por el recurrente.

Por la forma en que resuelve el presente caso carece de interés entrar a conocer el fondo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:49 del 28 de marzo de 2019, la cual se confirma para que se continúe con el registro de la marca



, tal y como lo solicita y ratifica el recurrente con la limitación presentada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, por carecer de interés actual no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:49 del 28 de marzo de 2019, la cual se confirma para que se continúe



con el registro de la marca  en la clase 32, tal y como lo solicita y ratifica el recurrente con la limitación presentada. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33