
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0331-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “BECEL”

UPFIELD EUROPE B.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1310)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0451-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas once minutos del siete de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, vecina de San José, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa **UPFIELD EUROPE B.V.**, organizada y existente según las leyes de Países Bajos, domiciliada en Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam, Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:54:18 horas del 15 de mayo de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. UPFIELD EUROPE B.V. solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **BECEL**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir: *“Carne, pescado, aves y de caza, Extractos de carne, Frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas, Gelatinas, mermeladas, compotas, Huevos, Leche y productos lácteos, Aceites y*

grasas para la alimentación, Productos lácteos, productos lácteos para untar productos lácteos a base de lactosa, productos lácteos bajos en grasa, mantequilla, preparaciones de mantequilla, sustitutos de la mantequilla, mantequilla concentrada, mantequilla mezclada, mantequillas saladas, mantequillas de semillas, mantequilla hecha de nueces, mantequilla de cocoa, mantequillas en polvo, margarina, sustitutos de la margarina, productos para untar a base de grasa comestible para pan, crema, crema agria, crema en polvo, crema artificial (productos lácteos sustitutos), Cremas alternativas y sustitutos, leche y crema no lácteas, aceites y grasas comestibles, aceites de cocina, aceites de nuez, aceites vegetales para la alimentación, Aceite de coco Y grasa para alimentos, aceites animales para uso alimenticio, aceites comestibles derivados de pescado [distintos del aceite de hígado de bacalao], aceite de soja para alimentos, aceites de semillas para alimentación, aceites aromatizados, aceites de oliva, aceites especiados, Aceite de mantequilla, aceites mezclados para la alimentación, aceites hidrogenados para la alimentación, aceites endurecidos, mantequilla clarificada, mantequilla para su uso en la cocina, ghee, inmersiones a base de lácteos, sustitutos de la carne, extractos de carne, Frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas, sustitutos de la carne de origen vegetal y - vegetal, carne para untar productos para untar a base de carne, bocadillos a base de carne, verduras para untar productos para untar a base de vegetales, aperitivos a base de vegetales, queso para untar aperitivos a base de queso, pasta de nuez, productos para untar a base de nueces, Spreads que consisten principalmente en frutas, aperitivos a base de frutas, bocadillos de fruta, bebidas a base de lácteos, bebidas hechas de productos lácteos, leche proteica, Crema, siendo productos lácteos, crema no láctea, blanqueadores de lácteos para bebidas, leche en polvo para fines nutricionales, cubierta batida a base de lácteos, pudines y postres lácteos, yogur, yogures, bebidas de yogur y bebidas, bebidas a base de yogur y bebidas, bebiendo yogur postre de yogur, yogur de soja, yogur con sabor, yogures a la natilla, yogur bajo en grasa, preparaciones para hacer

yogur, yogur elaborado con leche de cabra, productos lácteos, suero de la leche, crema de mantequilla, Leche, batidos de leche, leche agria, cuajada de leche leches aromatizadas, sólidos de la leche, leche en polvo, leche en polvo, leche de soja, bebidas lácteas y bebidas, bebidas a base de leche y bebidas, bebidas lácteas saborizadas y bebidas, Bebidas lácteas, predominando la leche, leche de arroz, leche de oveja, leche de cabra, leche de vaca, leche fermentada, leche evaporada, leche cuajada, leche condensada, leche de albúmina, leche de avena, sustitutos de la leche, aperitivos a base de leche, kéfir, kumiss [bebida de leche], la leche de cáñamo utilizada como sustituto de la leche, postres a base de leche artificial, leche de almendras, leche de coco, leche de maní, leche de avellana, leche de anacardo, leches de nuez, aperitivos a base de frutos secos, barritas de frutas y frutos secos, barritas a base de nueces y semillas, aperitivos a base de legumbres, aperitivos a base de tofu, aperitivos a base de soja, aperitivos de algas comestibles, Aperitivos a base de proteínas”.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de UPFIELD EUROPE B.V. lo apeló, y manifestó que UNILEVER N.V. cedió los derechos de la marca BECEL inscrita a favor de su representada, y por esta razón el rechazo resulta improcedente, por cuanto ambas marcas se encontrarían registradas a nombre del mismo titular, sea UPFIELD EUROPE B.V.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 10 de agosto del 2020 la marca de fábrica **BECEL**, registro 72802, a nombre de **UNILEVER N.V.**, para distinguir en clase 29: “*Carne, pescado,*

pollo y carne de cacería, conservas y productos de las mismas, vegetales y frutas conservadas, secas y cocidas y otras”, certificado el 18 de junio de 2020 (folio 29 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó traspaso inscrito del signo BECEL, registro 72802, a favor de UPFIELD EUROPE B.V. por parte de UNILEVER N.V.

CUARTO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admite para su valoración y dictado de la presente resolución el certificado de marca a folio 29 del legajo de apelación.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Visto lo alegado, considera este Tribunal que no son de recibo los argumentos planteados.

Los signos enfrentados son idénticos; y en cuanto a los listados, los productos de la marca inscrita están inmersos en los pedidos para el signo solicitado, y los que no son idénticos están íntimamente relacionados por ser productos alimenticios de origen animal y vegetal preparados o en conserva para su consumo.

Así, la coexistencia registral deviene en imposible, por verse afectados derechos previos de tercero, lo anterior en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas.

Sin embargo, la apelante basa su teoría del caso en la idea de que la marca inscrita está siendo traspasada a su poderdante, para que así no haya diversidad de titulares entre una y otra, y se allane el camino hacia la continuación del procedimiento de solicitud.

Pero, para que la transferencia tenga plena validez jurídica, esta debe inscribirse, artículo 31 de la Ley de Marcas, lo cual, de acuerdo a los hechos tenidos por probados, no ha sucedido; y el alegato que realiza la representación de la empresa solicitante a folio 38 del legajo de apelación, sea que “...*el contrato de cesión se encuentra debidamente aportado al expediente de marras desde el día 3 de mayo del 2019, el cual se encuentra debidamente firmado y apostillado.*”, no es de recibo, ya que la mera presentación de la cesión no sustituye el requisito de inscripción, puesto que la solicitud de transferencia debe someterse al marco de calificación registral.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma por ser lo pedido contrario al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos

o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (subrayado nuestro)

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Gabriela Miranda Urbina representando a **UPFIELD EUROPE B.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:54:18 horas del 15 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma. Sobre lo decidido 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33