
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0141-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



DEL SALTO LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-7215)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0497-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado **Amado Alejandro Sánchez Harding**, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número: 1-0992-0223, en carácter personal y como representante legal de la compañía **DEL SALTO, LIMITADA**, con domicilio en Costa Rica, Guanacaste, Cantón de Liberia, El Salto, frente a la repetidora Columbia, cédula de persona jurídica número: 3-102-072022, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:57:17 horas del 29 de enero del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el señor **José Pablo Jiménez Rodríguez**, soltero, cédula de identidad 1-0959-0382, en su condición personal, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“MONOLOCO VIEJO VERDE”** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “salsa elaborada a base de chile picante”. Con el siguiente



diseño:

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de enero de 2017, el licenciado Lothar Arturo Volio Volkmer, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número: 1-0952-0932, en su condición de apoderado especial de la compañía **DEL SALTO LIMITADA**, cédula jurídica: 3-102-072022, presentó oposición contra la solicitud de inscripción, según manifestó con base en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, oposición formal con base en una marca no registrada, por razones extrínsecas, alegando que su representada es titular del signo **“Viejo Verde”**.

Consecuencia de la oposición planteada, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado de la oposición al solicitante **JOSÉ PABLO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ**, con el fin de pronunciarse al respecto. El solicitante no contestó la audiencia.

En resolución dictada a las 10:57:17 horas del 29 de enero del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición planteada por el representante de **DEL SALTO LIMITADA** por falta de legitimación activa, al considerar que: “(...) el opositor no cuenta con una expectativa de derecho, ya que, por una parte, la solicitud de inscripción bajo el expediente 2016-12564 se encuentra archivada y el otro signo que corresponde a la marca VIEJO VERDE bajo el expediente 2016-12563 fue solicitado por otro solicitante diferente al que presenta la oposición de este expediente (...)”. Asimismo, dispuso el Registro que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por lo que acoge la inscripción de la marca.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Amado Alejandro Sánchez Harding**, en su condición personal y de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **DEL SALTO LIMITADA**, presentó alegatos en los siguientes términos:

1.- En cuanto a lo indicado por el Registro de Propiedad Industrial de que no existe interés legítimo del opositor (DEL SALTO LIMITADA), en virtud de que la solicitud de la marca VIEJO VERDE fue presentada en su condición personal, si existe interés legítimo en virtud de que forma parte de la Junta Directiva de DEL SALTO LIMITADA desde el 2007 y tiene representación legal, judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.

2.- Asimismo, señala que es parte del mismo grupo económico de la sociedad DEL SALTO LIMITADA, según se demuestra en la personería con capital aportado, Amado Sánchez Harding como socio aporta a DEL SALTO LIMITADA las marcas que dicha empresa utiliza.

3.- Indica que, en cuanto al derecho de prelación, no lleva razón el Registro en argumentar que la marca MONOLOCO VIEJO VERDE no incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que la marca VIEJO VERDE está en uso en el mercado costarricense desde el año 2008.

4.- Señala que la empresa DEL SALTO LIMITADA, como se comprueba mediante las facturas aportadas en la oposición inicial, se dedica a producir diversas salsas picantes, jaleas y mermeladas desde antes del año 2007, dentro de las cuales crearon la salsa picante VIEJO VERDE. Solicita proceder con el análisis de uso de la marca de Del Salto VIEJO VERDE y declarar con lugar la oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos probado tenidos por el Registro, desarrollados en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se demostró que la empresa oponente DEL SALTO LIMITADA acreditara haber solicitado ante el Registro de Propiedad



Industrial la marca

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el hecho tenido por probado en el considerando primero de la resolución recurrida: Que en el Registro se encuentra archivada en firme y a nombre de Amado Sánchez Harding, la marca “DEL SALTO VIEJO VERDE” expediente número 2016-12564 solicitada el 23 de diciembre de 2016 y archivada el 18 de enero del 2018 que buscaba proteger y distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo en clase 30; igualmente a nombre de Amado Sánchez Harding, se encuentra anulada desde el 20 de enero de 2020, la marca “VIEJOVERDE” expediente número 2016-12563, que protegía en clase 30 de la nomenclatura internacional: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo (folio 84 a 87).

QUINTO: 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO POR EL APELANTE. En el presente caso se hace necesario analizar por parte de este Tribunal el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dispone:

*“Artículo 17°- **Oposición con base en una marca no registrada.** Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.*

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.”

La oposición denegada por el Registro de Propiedad Industrial, fue presentada por el representante legal de la compañía **DEL SALTO, LIMITADA**, que según señaló en su escrito, se basa la oposición en una marca no registrada, no obstante como quedó demostrado en los hechos probados y no probados de esta resolución, la empresa oponente no acreditó tener una expectativa de derecho, ya que al alegar un uso anterior del signo solicitado, debía cumplir con el requisito señalado en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos anteriormente citado, que es, haber solicitado el registro del signo, requisito que no se cumplió, razón por la que hizo bien el Registro de Propiedad Industrial al declarar improcedente la oposición.

Téngase presente que, la solicitud de inscripción bajo el expediente 2016-12564 se

encuentra archivada y la marca VIEJO VERDE bajo el expediente 2016-12563 anulada desde el 20 de enero del 2020 y que tanto la solicitud de marca como el signo anulado se encontraban a nombre del señor Amado Alejandro Sánchez Harding en su carácter personal y no a nombre de la empresa oponente y apelante DEL SALTO LIMITADA.

Es importante señalar que la Directriz DRPI 08-2012, del 16 de octubre de 2012, emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, dispone:

“Sobre las oposiciones presentadas a un trámite de inscripción, con fundamento en el uso anterior de un signo no inscrito, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece lo siguiente:

"Artículo 17.-Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud..." (Resaltado no corresponde al original)

Sobre este mismo tema, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica:

*"Artículo 22.-Oposición al registro. Sin perjuicio de los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, el escrito de oposición podrá contener lo siguiente: (.) **g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de la marca, en el caso que la oposición se base en el uso anterior***

de esa marca; dicha copia podrá asimismo acompañarse dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición". (Resaltado no corresponde al original).

De conformidad con lo anterior se establece:

1. Toda oposición que se haya presentado a un trámite de inscripción, con fundamento en el uso anterior de un signo no inscrito, debe cumplir con la obligación de presentar la solicitud de inscripción de dicho distintivo, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la oposición. De la misma forma, debe el oponente aportar al trámite de oposición dentro de este plazo, copia de la solicitud, o en su defecto señalar expresamente el número de expediente y fecha de presentación de dicha solicitud.

2. En caso de incumplirse con dichas obligaciones, de conformidad con la normativa citada, deberá declararse improcedente la oposición presentada, por falta de legitimación.

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio.”

Conforme lo visto, el oponente ahora apelante incumple la normativa citada de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la directriz DRPI -08-2012, emitida por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, al no haberse demostrado que se



presentó a nombre de la empresa oponente, solicitud del signo , la oposición se fundamentó con base en una solicitud de marca realizada por una

persona física que se encuentra archivada y un signo perteneciente igualmente a una persona física anulada desde el 20 de enero del 2020, por lo que la oposición resulta improcedente. Con base a lo anterior carece de interés entrar a conocer el fondo del recurso de apelación, debido a que el apelante no cumplió en la oposición con los presupuestos legales correspondientes para que su expectativa de derecho se materializara en un derecho adquirido y por ende mantener el interés legítimo para sustentar la oposición.

Finalmente, se rechazan los agravios, por las razones vistas en cuanto a la legitimación del oponente ahora apelante para objetar el signo, ya que aún y cuando alega el apelante que forma parte de la Junta Directiva de la empresa DEL SALTO LIMITADA, que tiene representación legal, judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, lo cierto es que son dos personas diferentes, las que actúan, el señor Amado Alejandro Sánchez Harding en su carácter personal y la representación que ostenta en la empresa DEL SALTO LIMITADA. Pues ambas personas, física y jurídica cuentan patrimonios independientes y no se demostró un interés único o una relación de colaboración para efectos de ser considerado una agrupación de interés económico. Al respecto, para los efectos registrales el requisito tal y como se analizó de forma amplia, no se cumplió al no tener demostrado que la empresa oponente **DEL SALTO LIMITADA** presentara solicitud de la marca ante el Registro de Propiedad Industrial.



Dado lo anterior, este Tribunal considera que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se debe admitir para su inscripción.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentando por **Amado Alejandro Sánchez Harding**, en carácter representante legal de la compañía **DEL SALTO, LIMITADA** y en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:57:17 horas del 29 de enero del 2020.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Amado Alejandro Sánchez Harding**, en carácter su carácter personal y como representante legal de la compañía **DEL SALTO, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:57:17 horas del 29 de enero del 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se acoja el registro de la marca



. 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 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 Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36