



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0784-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial y servicio “EVOLUTION FRESH”

EVOLUTION FRESH INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-4206)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0058-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **EVOLUTION FRESH INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha siete de mayo de dos mil doce, la Licenciada **María del Pilar López Quiros** en autos conocida, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “**EVOLUTION FRESH**” para proteger y distinguir en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza:



Clase 05: *“Bebidas fortificadas nutricionalmente para uso médico; sustitutos de comida y m bebidas complementarios dietéticos para uso médico; suplementos nutricionales en la forma alimenticia para uso médico; suplementos alimenticios dietéticos para uso médico; suplen fibra dietéticos para uso médico para consumo humano; mezclas para bebidas supleri dietéticas con sabor a frutas para uso médico en forma de polvo; mezclas para suplementarias nutricionales para uso médico en forma de polvo; suplementos mir vitamínicos; bebidas fortificadas con vitaminas para uso médico.”*

Clase 29: *“Leche, leche con sabores, batidos de leche y bebidas a base de leche; leche de soya; mermeladas de frutas; compotas; jaleas; pastas para untar el pan en tanto no estén incluidas en otras clases; frutas y vegetales en conserva; comidas preparadas o comidas congeladas en tanto no están incluidas en otras clases que consisten en carne, soya, aves de corral, mariscos, vegetales, frutas, tofu, y/o queso también incluyendo pasta, arroz o granos; yogurt y crema de leche; nueces preparadas; frutos secos sazonados, nueces tostadas.”*

Clase 30: *“Te, té herbal; bebidas a base de té herbal y de té; concentrados a base de té herbal y de té, con sabor a fruta; dulces congelados con té, té herbal y/o sabor a fruta; café molido y en grano; bebidas de café expreso y cacao, y bebidas hechas con una base de café y/o café expreso; bebidas hechas con una base de té, chocolate y vainilla en polvo; café listo para tomar; té listo para tomar; dulces congelados, tales como, helado, helados de leche, yogurt congelado; postres congelados a base de soya; chocolates confites y caramelos; productos horneados, tales como pastelillos, bollos, biscochos, galletas, panes; sándwiches; producto alimenticio derivado de cereal procesado para ser utilizado como un cereal de desayuno, barra alimenticia, o ingrediente para hacer alimento; cereal listo para ingerir; copos de avena; barras alimenticias a base de granos; barras alimenticias a base de avena listas para ingerir, galletas saladas; comidas congeladas o preparadas no incluidas en otras clases que consisten principalmente de arroz; granos o pasta incluyendo carne, soya, aves de*



corral; mariscos, vegetales, frutas, tofu, y/o queso; salsas para añadir a las bebidas; salsas; salsas preparadas; aderezos para ensaladas, salsa de frutas; salsas de vegetales; barras alimenticias a base de soya; preparaciones aromáticas para uso con alimentos incluyendo siropes para dar sabor para añadir bebidas, tales como, con café, por ejemplo, chocolate o sirope de caramelo.”

Clase 32: *“Jugos de frutas; bebidas a base de frutas y jugos; bebidas de frutas y bebidas gaseosas que contienen jugos de frutas; bebidas congeladas de frutas y bebidas congeladas a base de frutas; concentrados de frutas y purés utilizados como ingredientes de bebidas; concentrados de bebidas y siropes para hacer bebidas congeladas batidas; bebidas de soda y bebidas espumeantes a base de jugo y frutas y vegetales; bebidas a base de vegetales que contienen jugos de vegetales; mezcla para bebidas en polvo o líquidas; siropes para dar sabor para hacer bebidas; aguas embotelladas con sabores y sin sabores; bebidas energéticas; bebidas a base de soya que no son sustitutos lácteos; bebidas de soya y bebidas a base de soya; leche de frutos frescos y jugo de frutos secos.”*

Clase 35: *“Administración de negocios; administración de empresas; servicios (soporte) administración, tales como, brindar asistencia en el establecimiento y/u operación de restaurantes, cafés, cafeterías y bares en relación a franquicias, servicios de bienes raíces en el área de café, té, cacao y no alcohólicas incluyendo jugo de frutas; jugo de vegetales, agua, alimentos preparados y empacados, suplementos nutricionales y suplementos dietéticos, aparatos eléctricos y no eléctricos, artículos para el hogar, artículos para la cocina, relojes de pared, relojes de mano, cronómetros, libros, grabaciones musicales, libros en blanco, bolsas grandes, carteras, mochilas, valijas y sombrillas, todo hecho de tela, plástico o cuero, ropa, sombrerería, gorras y sombreros, juegos y rompecabezas; medición de negocios al por mayor; la unión de los productos para que el cliente sea capaz de componer una lista de regalos a partir de la cual el cliente puede comprar productos.”*



Clase 43: *“Restaurante, café, cafetería, bar, restaurantes de alimento para llevar; servicios de abastecimiento de alimentos y bebidas; servicios de abastecimientos de alimentos y comidas por contrato; preparaciones de alimentos; servicios de restaurantes para llevar.”*

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas diez minutos con dieciséis segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce, le previno a la representante de la empresa **EVOLUTION FRESH INC**, las siguientes objeciones:

“De la clase 30 debe eliminar la lista de productos a proteger los que no van en la clase solicitada a saber “comidas congeladas o preparadas no incluidas en otros clases que consiste principalmente de arroz, granos o pastas incluyendo carne, soya, aves de corral, mariscos, vegetales, frutas, tofu y/o queso; y preparaciones aromáticas para uso con alimentos incluyendo siropes para añadir a bebidas, tales como, con café, por ejemplo, chocolate o sirope de caramelo. De la clase 32 debe eliminar de la lista de producto a proteger los que no van en la clase solicitada a saber “concentramos de frutas y purés utilizados como ingredientes de bebidas. De la clase 35 aclare a que se refiere con “servicios de bienes raíces en el área de café, té, etc....” Se le advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo corrección o modificación a la solicitud deberá aporta comprobante de pagó por \$25 de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concediéndole al efecto, un plazo de quince días so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido, de conformidad con el numeral 13 de la Ley citada.”

TERCERO. Mediante escrito presentado el 29 de junio de 2012, por la representante de la compañía **EVOLUTION FRESH INC**, se pronuncia indicando lo siguiente:

- *“INDICO que la clase 30 por “comidas congeladas o preparadas no incluidas en otros clases que consiste principalmente de arroz, granos o pastas incluyendo carne,*



soya, aves de corral, mariscos, vegetales, frutas, tofu y/o queso” lo que trata de de cubrir son las comidas listas (frescas o congeladas) que consisten en arroz, granos o pastas, que podría incluir carnes, productos de soja (p. ej. tofu o frijoles de soja), aves de corral, mariscos, verduras, frutas o queso. Adicionalmente confirmo que se trata de alimentos pre-empacados para llevar.

- *ACLARO que en clase 30 en cuanto a las preparaciones aromáticas para uso en los alimentos, incluyendo siropes para dar añadir a bebidas, tales como, con café, por ejemplo chocolate o sirope de caramelo”, se encuentra correctamente clasificadas, adjunto copia de la clasificación internacional de productos y servicios vigente.*
- *SOLICITO reclasificar los servicios de “concentrados de frutas y purés utilizados como ingredientes de bebidas” de clase 32 a clase 29.*
- *ACLARO que por un error involuntario se indico servicios de bienes raíces en el área de: café, té, etc, cuando lo correcto es servicios de venta al detalle en el área de ; café, té, ect.(...,)”*

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas, cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, resolvió; **“(…), se declara el abandono de la solicitud de referencia y se ordena el archivo del expediente. (…)”**

QUINTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de julio de 2012, la Licda. María del Pilar López Quiros, de calidades y condición antes indicadas, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por escrito presentado ante este Tribunal el 10 de octubre de 2012, sustanció el citado recurso.



SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos probados de relevancia para la presente resolución los siguientes:

Que la representante de la compañía **EVOLUTION FRESH INC**, mediante escrito del 29 de junio de 2012, (v.f 20, 21) cumple con la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, diez minutos con dieciséis segundos del veintiocho de mayo de dos mil doce.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal carácter para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada lo siguiente: “(...) *el solicitante mantiene su oposición al indicar que las comidas congeladas de la clase 30 son alimentos pre empacados para llevar, indicación que no varían en nada el concepto de que la comida congelada no va a la clase 30, además indica que los siropes y otros se encuentran en*



la clase solicitada siendo esto incorrecto y tomando en consideración el artículo 89 de la ley de marcas que dice “cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial” y al no acatar lo solicitado en la prevención hecha, y siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se procedería al archivo del expediente; se incumple entonces con la prevención señalada. (...).” En virtud del incumplimiento, se procede conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declarándose el abandono de la solicitud y el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro **a quo**, la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, alega; *“la presente solicitud, por cuanto de conformidad con la Decima Clasificación de Niza, los alimentos pre empacados para llevar se encuentran enmarcados dentro de la clase 30 de dicha ordenanza.”*

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Todo procedimiento administrativo se encuentra regido no solo por su normativa propia, sino por una serie de principios que permiten garantizar una resolución justa y comprensiva de los elementos u hechos que se encuentran en discusión y que buscan una tutela efectiva, en este caso, el registro del signo solicitado.

En el expediente bajo estudio, se observa que la empresa Evolución Fresh. INC, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “EVOLUTION FRESH” para las clases 5, 29, 30, 32, 35 y 43, siendo que el Registro de Instancia, en el ejercicio pleno de su competencia calificadora le encuentra objeciones en las clases 30, 32 y 35, y, como es debido confirió el traslado correspondiente a la gestionante, la que contestó dentro del plazo conferido. Hasta esta fase del proceso, se puede afirmar sin lugar a dudas que el procedimiento se encontraba ajustado a derecho, correspondiéndole al Registro entrar a resolver sobre la procedencia o no de la continuidad del trámite de inscripción lo cual hace declarando el



abandono. Sin embargo, considera este tribunal que tal decisión no se encuentra ajustada a derecho, por cuanto fue omiso en sus consideraciones o motivaciones del porqué dicha marca no podía ser registrada en las clases 30, 32 y 35, y además omitió referirse en relación a las clases 05, 29, 30 y 43 que no estaban dentro de la prevención y sobre las cuales tenía, como principio general y normativo la obligación de resolver.

Es evidente entonces, que la resolución venida en alzada, no solo no fue debidamente motivada, sino que es omisa en cuanto a los demás elementos de hecho que constan en el expediente, los cuales deben ser resueltos por el aquo, siendo por ende una actuación contraria al ordenamiento jurídico produciendo un vicio de nulidad absoluta que obliga a retrotraer los autos hasta el cumplimiento de la prevención por parte de la empresa Evolución Fresh INC.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, para que el Registro de instancia, proceda a completar el trámite calificación conforme lo establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos con cuarenta y ocho segundos del nueve de julio de dos mil doce, para que el Registro proceda conforme lo señalan los artículos 09 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora