

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0193-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “BLUE MARTINI”**

**BACARDI & COMPANY LIMITED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-144)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 0595-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cinco minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete.***

Recurso de apelación formulado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0299-0846, en su condición de apoderado especial de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Liechtenstein, domiciliada en Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:34:00 horas del 30 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2014, el licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0848-0886, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLUE MARTINI FOUNDERS, LLC**, sociedad organizada

y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 477 South Rosemary Avenue, Suite 309 West Palm Beach, Florida 33401, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, para proteger y distinguir: “*servicios de bar y restaurante*”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO:** Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día 08 de junio de 2016, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 08:34:00 horas del 30 de noviembre de 2016, dispuso: “... **POR TANTO** / ... *se declara inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOI, actuando como apoderado especial de BACARDI & COMPANY LIMITED, contra la solicitud de inscripción de la marca “BLUE MARTINI”, solicitada por ERNESTO GUTIÉRREZ BLANCO, como apoderado especial de BLUE MARTINI FOUNDERS, LLC, la cual se acoge. .... NOTIFÍQUESE ...*”.

**CUARTO.** Que el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la resolución antes citada y expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

1. Que los edictos de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**” fueron publicados en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta Nos. 67, 68 y 69, los días 7, 8 y 12 de abril de 2016. (Ver folio 1 del expediente de origen).
2. Que con fecha de 8 de junio de 2016 fue presentada oposición a la solicitud, alegando derechos de terceros.
3. Que el término para presentar la oposición acorde con el artículo 16 de la Ley de Marcas vencía el día martes 7 de junio de 2016, por lo que la oposición es extemporánea.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS** Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, declaró la inadmisibilidad de la oposición presentada por la representación de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, contra el registro solicitado de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, clase 43 de la nomenclatura internacional, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para tales efectos.

Por su parte, el recurrente, en el escrito de apelación, visible a folio 46 del expediente de origen, basa la inconformidad en el hecho que a pesar de que la oposición fue presentada de manera extemporánea, el gran parecido entre las marcas hace imposible el registro de “**BLUE MARTINI**” a la cual debió aplicarse un rechazo de fondo según el artículo 14 de la Ley 7978 y que también debe considerarse el tema del ahorro procesal tomando en cuenta la defensa de las marcas ya registradas.

**CUARTO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION MARCARIO.** Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, del 6 de enero de 2000, publicada en La Gaceta el día primero de febrero de 2000, y sus reformas, representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora; la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En relación al planteamiento de oposiciones en el derecho marcario español se dice que: “... *El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones ... En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano. ...*” **LOBATO (Manuel)** Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, p. 445.

Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de nuestra Ley de Marcas citada establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector del que se solicita la marca, en protección de los consumidores, aspecto que fue amplia y claramente desarrollado por este Tribunal en el Voto 0005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de la oposición el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario a partir de la primera publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, siendo un plazo improrrogable toda vez que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: “... *El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...*”.

**QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA.** Del análisis del expediente, se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro a la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, fundamentada en que se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, se encuentra ajustada a derecho. La primera

publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta No. 67 el día 7 de abril de 2016, y, conforme la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el 7 de junio de 2016, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 25 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el día 08 de junio de 2016, fuera del plazo concedido por la ley para ejercer el derecho de oposición.

El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 16 de la citada Ley de Marcas. Además, es a partir de esta fecha que se impulsa el procedimiento, sea de la inscripción solicitada, en caso de no haberse presentado oposición a la solicitud o de resolución de la oposición presentada.

Debe observarse, a este respecto, que aunque el apelante acepta la presentación de la oposición de manera extemporánea, es criterio de este Tribunal que, en el caso que nos ocupa, no existe una desproporción en la disposición del Registro de archivar la oposición y continuar con el trámite de la marca solicitada, pues el plazo concedido para la presentación de oposiciones, en el caso concreto éste se impone por ley, y su incumplimiento no admite prórrogas pues ello transformaría el plazo concedido para atender oposiciones en procesalmente incierto, es decir, provocaría una alteración en el procedimiento registral marcario.

Es criterio de este Tribunal que la oposición efectivamente es extemporánea, por lo cual de forma correcta el Registro no procedió a realizar cotejo alguno entre los signos enfrentados.

El apelante tendría legitimación para apelar respecto del rechazo de su oposición por extemporánea, lo cual no solo no fue el fondo de su agravio, pues aceptó la extemporaneidad de su oposición, sino que, su agravio persistía respecto de los derechos de terceros de su representada, lo cual no hizo en tiempo, y que por tanto no fueron conocidos en la resolución

que se apela, porque conforme a derecho no tenía porqué hacerlo, y, por tanto, tampoco debe referirse este Tribunal.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición presentada contra la solicitud de la marca de servicios “**BLUE MARTINI**”, en clase 43 de la nomenclatura internacional, por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el citado licenciado, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:34:00 horas del 30 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:34:00 horas del 30 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma. Se da por agotada

la vía administrativa. Previa constancia y copias 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*