



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1374-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de comercio “RICAFFE”**

**EDP SALIC S.A., y CORICAFFE S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2591-04)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 113-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con dieciocho minutos del cuatro de agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal los ***Recursos de Apelación*** interpuestos por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor de edad, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0097-0394, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EDP SALIC, S.A.**; y por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1054-0893, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORICAFÉ S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 14 de abril del dos mil cuatro, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **José Agustín Pla Rivel**, mayor, divorciado una vez, Ingeniero Agrónomo, vecino de Cartago, en su condición de Apoderado Especial de la



empresa **EXPORTADORA PLA, SOCIEDAD A NONIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**RICAFÉ**” en **clase 30** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir: “*café*”.

**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de setiembre de 2004, el señor **Eric Thormaehlen Hanke**, en representación de la empresa **CORICAFE S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, con base en su marca inscrita “**CORICAFE**”.

**TERCERO.** Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2004, el señor **Daniel Drew Espinal**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EDP SALIC S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, con base en sus marcas “**CAFÉ RICA**” y “**SALICSA CAFÉ RICA COFFEE LIQUEUR**”.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuatro minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, en lo que interesa, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: Se declaran sin lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de **CORICAFE SOCIEDAD ANONIMA** y **EDP SALIC S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**RICAFÉ**” en clase 30 internacional; presentada por **JOSÉ AGUSTÍN PLA RIVEL**, en representación de **EXPORTADORA PLA, SOCIEDAD ANONIMA**, la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre de 2009, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EDP SALIC, S.A.**, interpuso recurso de



apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del primero de marzo de dos mil diez, expresó agravios.

**SEXTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de setiembre de 2009, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORICAFE, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del primero de marzo de dos mil diez, expresó agravios.

**SÉTIMO.** 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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

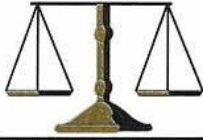
**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se enlistan como elenco de hechos probados los siguientes:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran en el siguiente estado las marcas oponentes:

**a.-** La marca “**CORICAFÉ**”, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, se encuentra



debidamente inscrita bajo el Registro No. 33996, desde el día 16 de setiembre de 1996 y vigente hasta el 16 de setiembre de 2011, propiedad de la empresa **CORICAFE S.A.** (Folios 84 y 85)

**b.-** La marca “**SALICSA CAFÉ RICA COFFEE LIQUEUR**”, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, se encuentra debidamente inscrita bajo el Registro No. 134491, desde el día 20 de agosto de 2002 y vigente hasta el 20 de agosto de 2012, propiedad de la empresa **KATO MUTINY LIMITADA**, a partir del 20 de julio de 2006. (Folios 86 y 87)

**c.-** La marca “**CAFÉ RICA**”, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, tramitada bajo el expediente No. 2001-8609, se encuentra archivada desde el 11 de setiembre de 2006, y fue presentada por la empresa **EDP SALIC S.A.** (Folios 88 y 89)

**d.-** La marca “**CAFÉ RICA**”, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, tramitada bajo el expediente No. 2002-8004, se encuentra con resolución de archivo desde el 1° de julio de 2009, y fue presentada por la empresa **EDP SALIC S.A.** (Folios 90 y 91)

**2.-** Que el señor **Eric Thormaehlen Hanke**, al momento de interponer la oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**RICAFÉ**” que nos ocupa, en representación de la empresa **CORICAFE S.A.**, no se encontraba debidamente legitimado para hacerlo, según se desprende de la documentación que consta a folios 135 al 137 del presente expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.



**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al efectuar este Tribunal un análisis pormenorizado del presente expediente, observa que de la documentación que consta en autos, el señor **Eric Thormaehlen Hanke**, interpuso formal oposición en fecha **9 de setiembre de 2004**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**RICAFÉ**”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, con base en la marca de fábrica de su propiedad “**CORICAFÉ**”, indicando que actuaba en su condición de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORICAFE S.A.**, sin embargo consta en autos, según documentación de personería solicitada por este Tribunal a la Dirección de Servicios Registrales, mediante prevención de las 13 horas con 45 minutos del 12 de febrero de 2010, que corre a folios 135 al 137, que el señor **Thormaehlen Hanke**, a la fecha de presentación de la oposición no ostentaba la representación de dicha empresa para actuar en forma separada, sino solamente en forma conjunta con otro de los Apoderados de la empresa **CORICAFE S.A.**, situación que no cumplió; encontrándose legitimado para actuar en forma separada según consta en la documentación citada, sino hasta el **12 de noviembre de 2004**, ya como Vicepresidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **CORICAFE S.A.**

Por lo anterior, el señor Eric Thormaehlen Hanke carecía de legitimación al momento de interponer la oposición y por ende el recurso de apelación.

Por otra parte, al encontrarse las marcas de la otra empresa oponente y aquí apelante, **EDP SALIC S.A.**, sean “**CAFÉ RICA**”, según consta en autos, archivadas (ver hecho probado 1.- puntos c.- y d.-), y siendo éstas a las que hace referencia en los agravios de su apelación, para este Tribunal no existen marcas oponentes que cotejar con la marca solicitada “**RICAFE**”, la cual, tal y como lo resolvió el órgano a quo, debe ser acogida.



Finalmente, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, lo pertinente es declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EDP SALIC, S.A.**; y por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORICAFÉ S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, la cual se confirma, por los razonamientos expuestos por este Tribunal, y asimismo por compartir este Despacho las consideraciones de fondo analizadas por el citado Registro.

**QUINTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las razones de ley, doctrina y jurisprudencia citadas, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EDP SALIC, S.A.**; y por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CORICAFÉ S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto del dos mil nueve, la cual



se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, y asimismo por compartir este Despacho las consideraciones de fondo analizadas por el citado Registro. Se da por agotada la vía administrativa. 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 Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**LEGITIMACION PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**TE: REPRESENTACION**

**TG: REQUISITOS DE INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.06**