



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0575-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca de fábrica y comercio “RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 7836-06)

Marcas y otros signos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil nueve.

.

VOTO N° 1204-2009

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en la condición de apoderada especial de la empresa **CARPE DIEM MUNDIAL JK S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto del dos mil seis, el señor **David Steven Gardella Arias**, mayor de edad, soltero, empresario, vecino de la Guácima Arriba de Alajuela, 400 metros al norte de Ottos Bar, titular de la cédula de identidad número uno-mil cien-cero setenta y seis, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **RAINFOREST VANILLA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos un mil doscientos sesenta, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)**”, para



proteger y distinguir ***jabones, aceites esenciales, lociones, lociones para cabello, cosméticos, jabones y cremas exfoliantes, lociones y cremas para el cuerpo, lociones y cremas para la cara***, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintinueve, treinta y treinta y uno de agosto del dos mil siete, en las Gacetas números, ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete y dentro del plazo conferido, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la condición y calidades dichas formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”** en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de la empresa **RAINFOREST VANILLA S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos un mil doscientos sesenta, por considerar, que la marca que se pretende registrar guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la solicitud de la marca de servicios **“RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA”**, en **clase 3** de la Clasificación referida, la cual se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente **2007-2433**, para proteger y distinguir ***perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello***, lo que provoca un riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que solicita se acoja la oposición y se rechace la solicitud presentada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, once minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de febrero del dos mil nueve dispuso “(...) **I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2006-7836 por el apoderado de CARPE DIEM MUNDIAL JK, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”**, en **clase 03 Internacional**; presentada por el apoderado de **RAINFOREST VANILLA, S.A., la cual se acoge.** **II. Se rechaza la inscripción de la marca “RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA (DISEÑO)”** solicitada por el apoderado de **CARPE DIEM MUNDIAL JK, S.A., bajo el expediente 2007-2433, el cual fue acumulado en el presente asunto (...).** (la negrita es del original).



CUARTO. Que inconforme con la resolución indicada anteriormente, la oponente interpone recurso de revocatoria y apelación y en ese sentido conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de pleno derecho no es de interés tales aspectos.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MARCAS. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del asunto, siendo, que deberá subsanarse de previo el mismo, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8939 , del 12 de octubre de 2000, y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, observa esta Instancia, el Registro de la Propiedad Industrial debe acumular en un solo proceso la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, esto, cuando se haya presentado una oposición contra la



inscripción de una marca que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, al respecto dicho artículo dispone lo siguiente:

*“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”* (Lo subrayado y resaltado en negrita no es del original).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, si algún interesado, formula alguna oposición a la inscripción pretendida, fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

En relación al instituto de la acumulación, merece tenerse presente que el artículo 130 párrafo final del Código Procesal Civil, dispone que “(...) *Los procesos acumulados se tramitarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.*” Lo anterior significa que, ambos procesos deben estar en la misma etapa procesal para que proceda su resolución final, de no estar los procesos en esta fase el proceso cuya tramitación esté más avanzada deberá suspenderse en espera de que el otro llegue a la misma etapa procesal y ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.



TERCERO. Realizado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, observa esta Instancia, que el Registro incumple con el trámite que debe seguir una solicitud de marca y una oposición fundamentada en dicho numeral, en el sentido, de que cuando hay acumulación como en el caso que nos ocupa, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procedimental, para luego resolver todas las pretensiones, incidencias u oposiciones en un solo acto. Ello implica que deben publicarse los edictos, cumplirse con el procedimiento de calificación de forma y de fondo de conformidad con los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, y una vez vencidas las audiencias procederse a la acumulación conforme a los artículos 17 y 18 párrafo primero de la Ley indicada, siendo, que éste trámite fue obviado por el Registro **a quo**, en relación al expediente de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA”**, presentada ante el Registro el 16 de marzo del 2007, por la cual se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”**, presentada ante el Registro el 28 de agosto del 2006, **por la empresa RAINFOREST VANILLA S.A.**, y que se tramita bajo el expediente número 7836-06, que es el expediente que la empresa opositora de conformidad con el ordinal 17 citado, solicita se acumule con el expediente de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”**.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. En virtud de existir un vicio en el procedimiento, y por ende, al quebrantarse el principio de legalidad, este Tribunal con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial, incumplió con el procedimiento establecido en los numerales referidos en líneas atrás, por lo que este Tribunal declara la nulidad de la resolución apelada, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca **“RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA”**, que se tramita bajo el expediente número 2007-2433, y así, posteriormente, llevar a cabo la acumulación respectiva con el expediente número 2006-7836, mediante el cual se tramita la marca de fábrica **“RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”** tal y como lo establecen los



numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer los motivos de fondo incoados por la representante de la empresa **CARPE DIEM MUNDIAL JK, S.A.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, once minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de febrero del dos mil nueve, a efecto, de que éste proceda a tramitar todo lo correspondiente a la solicitud de la marca “RAINFOREST ESSENCES OF COSTA RICA”, presentada por la empresa CARPE DIEM MUNDIAL JK, S.A., que se tramita bajo al expediente número 2007-2433, y así, posteriormente, llevar a cabo la acumulación respectiva con el expediente número 7836-2006, mediante el cual se tramita la solicitud de la marca “RAINFOREST VANILLA (DISEÑO)”, presentada por la empresa RAINFOREST VANILLA S.A., tal y como lo establece el numeral 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación de la empresa CARPE DIEM MUNDIAL JK, S.A. Previa constancia y copia 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98