



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0222-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ AMISTAD”**

**BENEFICIO PALMICHAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 189-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 1386-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del tres de noviembre del dos mil nueve.***

Recurso de apelación formulado 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 **BENEFICIO PALMICHAL S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con un minuto y tres segundos del dos de diciembre de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de enero del dos mil ocho, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1149-0188, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CAFÉ DE ELETA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Balboa y Calle 41 E, Edificio Grupo Mundial, Piso 13, ciudad y República de Panamá, solicitó



la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CAFÉ AMISTAD”, para proteger y distinguir: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO:** Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día tres de setiembre de dos mil ocho, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ AMISTAD”, en clase 30 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 once horas con un minuto y tres segundos del dos de diciembre de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / (...) se declara: I) Inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por las señora AISHA ACUÑA NAVARRO, en su condición de Apoderada de BENEFICIO PALMICHAL, S.A. II) Se ordena acoger la solicitud de inscripción de la marca “CAFÉ AMISTAD”, en clase 30 nomenclátor internacional. (...). NOTIFÍQUESE.**”

**CUARTO.** Que la Licenciada Aisha Acuña Navarro, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución antes citada y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con quince minutos del cinco de junio de dos mil nueve, 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Jiménez Sancho, 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 “**CAFÉ AMISTAD**” fueron publicados en la ediciones del Diario Oficial La Gaceta Nos. 127, 128 y 129, los días 2, 3 y 4 de julio de 2008. (Ver folio1).

**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 **Beneficio Palmichal S.A.**, contra el registro solicitado de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ AMISTAD**”, clase 30 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 folios 31 al 34 del expediente, basa la inconformidad en el hecho de que el Registro de la Propiedad Industrial, hizo caso omiso a la oposición y a los fundamentos de hecho y de derecho que demostraban la evidente similitud y la alta probabilidad de confusión y asociación entre la marca “**CAFÉ AMISTAD**” y la marca “**CAFÉ AMIGO**”, propiedad de su representada. Estima, además, que no es proporcional el archivo de la oposición por un defecto de forma, y que, si bien fue presentada de manera extemporánea no se analizó el fondo y la similitud gráfica, fonética e ideológica existente afectarían en gran manera a los consumidores ante una marca que no es la original, argumentando, que se deja de lado el espíritu de la Ley de Marcas y se analizan formalismos



que van contra la misma.

**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 No.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 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de oponibilidad 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 No. 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 fábrica y comercio **“CAFÉ AMISTAD”**, en clase 30 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. 127 el día 2 de julio de 2008, y, conforme la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el 2 de setiembre de 2008, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 11 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el 3 de setiembre de 2008, 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 el expediente 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, no es atendible su calificación de desproporcionalidad a 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.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición presentada contra la solicitud de la marca de fábrica y comercio “CAFÉ AMISTAD”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Beneficio Palmichal S.A.**, 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 la citada Licenciada, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y tres segundos del dos de diciembre del dos mil ocho, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Beneficio Palmichal S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con un minuto y tres segundos del dos de diciembre del dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**