



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0123-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo COFFEE NEWS acumulado con solicitud de registro como marca del signo COFFEE NEWS

Marcas y otros signos

2703203 Manitoba Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 8969-08 y 2675-09)

VOTO N° 209-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas veinte minutos del dieciséis de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa 2703203 Manitoba Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecisiete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de setiembre de dos mil ocho, el Empresario Karl Louis Marx, ciudadano guyanés, titular de la cédula de residencia costarricense cuatrocientos cuarenta y cinco-ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta-veintiséis, representando a la empresa Semerca S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-trescientos cuarenta mil trescientos



once, solicita se inscriba como marca de comercio el signo **COFFEE NEWS** para distinguir revistas y periódicos, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha treinta de marzo de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa 2703203 Manitoba Inc., se opuso al registro solicitado, y en esa misma fecha solicitó el registro como marca de fábrica del signo **COFFEE NEWS**, para distinguir impresos, publicaciones impresas, periódicos, circulares, boletines, publicaciones, revistas, publicaciones periódicas, papel y artículos de papel, etiquetas adhesivas para automóviles, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, veintiocho minutos, veinticinco segundos del cinco de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió acumular ambos expedientes, y por resolución de las nueve horas, diecisiete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de enero de dos mil diez declara sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de la empresa Semerca S.A., la cual acogió, y se rechazó el registro solicitado por la empresa 2703203 Manitoba Inc..

CUARTO. Que en fecha veintidós de enero de dos mil diez la representación de la empresa 2703203 Manitoba Inc. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 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 Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, únicamente se tiene como hecho no probado la notoriedad alegada de la marca cuyo titular es 2703203 Manitoba Inc.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve acumuladamente las solicitudes (folios 1 y 260); así, al considerar que la empresa oponente 2703203 Manitoba Inc. no demuestra tener un derecho de prelación respecto del signo solicitado, rechaza su oposición y acoge la solicitud de la empresa Semerca S.A.; consecuentemente, rechaza el registro solicitado por la empresa 2703203 Manitoba Inc. por constituirse la marca antes otorgada en un derecho previo de tercero oponible de oficio. El recurrente no realizó alegatos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, y ante la falta de alegatos que resolver, tan solo resta indicar que este Tribunal acoge la fundamentación de la resolución final venida en alzada, ya que no se demostró por medio de prueba idónea la notoriedad de la marca extranjera opuesta y no inscrita ni usada en Costa Rica. Consta de folios 39 a 255 una serie de documentos presentados para intentar comprobar la notoriedad alegada, sin embargo, estos se encuentran en copia simple y algunos están en idioma extranjero. Ante tal situación, el Registro previno por resolución de las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, veintisiete segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, que proceda a realizar las legalizaciones, certificaciones y traducciones que corresponda, prevención que no fue atendida por el oponente, por lo que el **a quo** no valoró dicha prueba, actuación que este Tribunal avala, ya que la notoriedad no solamente ha de ser alegada sino debidamente comprobada, y esta comprobación se refiere no solamente a la idoneidad de la prueba sino



también a su aspecto formal, todo según lo establecido por los artículos 293, 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública; 70, 71, 72 y 77 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, por la Ley de Traducciones e Interpretaciones Oficiales, N° 8142, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30167-RE, ya que la prueba, para poder ser admitida por este Tribunal, ha de ser acorde al ordenamiento jurídico y las limitaciones que este le impone, y el no cumplimiento de dichas formalidades hace que no pueda ser evacuada ni analizada. Así, de acuerdo al inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas el derecho de prelación le corresponde a la primera solicitante, sea Semerca S.A., y al acogerse dicho registro éste impide el solicitado por 2703203 Manitoba Inc. por la doble identidad existente entre ambos. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa 2703203 Manitoba Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, diecisiete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de enero de dos mil diez, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06