



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2007-0223-TRA-PI-983-08**

**Oposición a inscripción de marca “CAFÉ BRITT (DISEÑO)”**

**CAFÉ VOLIO S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 851-03)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 246- 2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio administrativo y comercial ubicado en San José, Curridabat, Barrio San José, del Cementerio cuatrocientos metros al oeste, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil siete, la Licenciada Karla Villalobos Wong, en su condición de



apoderada especial de la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANONIMA**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ BRITT (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir café tipo tueste claro y en general todo tipo de café, té, cacao y sucedáneos del café, té y cacao.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de noviembre de 2006, la empresa Café Volio Sociedad Anónima representada por la Licenciada Dense Garnier Acuña, se opone a la inscripción del signo solicitado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, previno a la empresa opositora aportar las copias de su escrito de oposición, así como aportar las pruebas y demás documentos presentados en el expediente, y advierte que de no incumplir con lo requerido se tendrá por abandonada la oposición presentada.

**CUARTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la oposición presentada por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y acoge la solicitud de inscripción del signo marcario “**CAFÉ BRITT**”, presentada por la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**.

**QUINTO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad



Industrial, el día veintisiete de agosto de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación. en subsidio.

**SEXTO:** 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 Alvarado Valverde, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** El Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tenga el carácter de probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, declaró el abandono de la oposición presentada por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y acoge la solicitud de inscripción del signo marcario “**CAFÉ BRITT**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar, que la empresa opositora



incumplió en forma extemporánea la resolución de prevención emitida por el Registro a las ocho horas, cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete.

Por su parte, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, destacó en su escrito de revocatoria y apelación en subsidio, que la prevención de las ocho horas, cuarenta minutos, del veintitrés de marzo del dos mil siete, se fundamenta en el artículo 136 del Código Procesal Civil, el cual establece un plazo de tres días para su cumplimiento, y como sanción el no oír posteriores gestiones mientras se mantenga la omisión. Fundamentándose en el numeral 22 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumenta, que el aporte de copias no es una obligación para el opositor, ya que se establece que “podrá” hacerlo sin establecer directamente una consecuencia o situación como la que en este acto se recurre. Si bien la copias fueron aportadas el 27 de junio, lo cierto es que el plazo establecido y la sanción correspondiente no están fundamentados en la legislación citada, por lo que resulta improcedente declarar el abandono de la oposición, por lo que la interpretación que hace el Registro es abusiva y perjudicial para su representada, dado que se está aplicando una sanción no aplicada en la norma.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de prevención de las **ocho horas, cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete**, le previno a la empresa opositora y apelante, que en el plazo de ***“QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de esta prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Procesal Civil, proceda a aportar las copias de su escrito de oposición, así, como de las pruebas y demás documentos presentados en el expediente. Se advierte que de incumplir con lo requerido se tendrá por abandonada la oposición presentada (...)”***. ( **subrayado no es del original**)



Partiendo de la prevención hecha por el Registro a la empresa opositora y apelante, y por tener relación con el tema que nos ocupa, se transcribirán en lo que nos interesa los artículos 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 22 inciso b) del Reglamento a la Ley citada, que establecen por su orden lo siguiente:

*“Artículo 16.- Oposición al Registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.*

*Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán de presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.*

*La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición”. (la negrilla es del original, el subrayado no es del texto original).*

*“Artículo 22.- Oposición al registro. Sin perjuicio de los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, el escrito de oposición podrá contener lo siguiente:*

*“(…”*

*b) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda la oposición; aportando copia de las mismas para el solicitante.” (negrilla es del original, el subrayado no es del texto original).*



Una consideración importante a resaltar de las normas transcritas, es que la Ley de Marcas, establece expresamente, que la parte que presenta la oposición, deberá presentar los fundamentos de hecho y de derecho y consecuentemente, aportar con la oposición las pruebas pertinentes, no obstante, cabe destacar, que en el caso de no aportarse las pruebas, el numeral 16 párrafo segundo de la Ley de repetida cita, preceptúa, que la parte opositora tiene la posibilidad de pleno derecho, de presentar tales pruebas ***“dentro de los treinta días calendario, siguientes a la fecha de interpuesta la oposición”***.

Lo anterior, no sucede de la misma manera respecto de las copias tanto de las pruebas como de la solicitud de oposición dado que el mismo reglamento citado, deja optativo la presentación de tales requisitos al indicar en su acápite inicial que los requisitos **“podrán”** ser presentados por el oponente, conjugación verbal que no puede ser interpretada en contra del administrado mediante la integración analógica de una norma de carácter general para hacerla más gravosa al administrado, como lo fue la aplicación al caso concreto del artículo 136 del Código Procesal Civil.

Por consiguiente, dada la claridad de las normas sobre la prueba que debe ser aportada con la oposición, no cabe, por parte del Registro interpretar en punto a dicho tema, que las pruebas al no ser presentadas con la oposición, deben ser prevenidas por el Registro, tal y como lo hace al dictar la resolución de prevención de las ocho horas, cuarenta minutos del veintitrés de marzo del dos mil siete, pues, el espíritu y finalidad de las normas en mención, es que las pruebas -de pleno derecho- deben ser aportadas por la parte opositora, y no prevenidas por el Registro, de ahí, que considera este Tribunal, que el **a quo** hace mal en decretar mediante la resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, el abandono de la oposición presentada por la representación de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CAFÉ BRITT (DISEÑO”**, presentada por la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, ya que el



iter procesal que debía seguir el Registro, es que al no presentarse las pruebas, y transcurrido el plazo de los treinta días, era la de otorgar a la empresa solicitante, el plazo de dos meses, a que hace referencia el numeral 16 de la Ley de Marcas, a efecto, de que la solicitante contestara la oposición, y vencido el plazo indicado, el Registro resolverá la solicitud, aun y cuando no se hubiese contestado la oposición, y no decretar, el abandono como lo hizo.

**QUINTO.** De tal forma, y tomando en consideración lo antes expuesto, considera este Tribunal, que la empresa opositora y apelante lleva razón en su alegato cuando señala: “*(...) las copias no es una obligación para el opositor ya que se establece que “podrá” hacerlo sin establecer directamente una consecuencia o situación como la que en este acto se recurre. Si bien las copias fueron aportadas el 27 de junio, lo cierto es que el plazo establecido y la sanción correspondiente no están fundamentados en la legislación, por lo que resulta improcedente declarar el abandono de la oposición. La interpretación que hace el Registro acerca de ese supuesto incumplimiento resulta abusiva y perjudicial para mi representada, dado que se está aplicando una sanción no contemplada en la norma fundamento de la prevención (...)*”, por lo que este Tribunal concluye, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite, en este caso con el traslado de la oposición presentada por la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ BRITT (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.



**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así, las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar por el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede con fundamento a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite, en este caso con el traslado de la oposición presentada por la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ BRITT (DISEÑO)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite, en este caso con el traslado de la oposición presentada por la empresa **CAFÉ VOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAFÉ BRITT**”





(DISEÑO)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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.**

*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**

**Oposición a la inscripción de la marca**  
**TG: Inscripción de la marca**  
**TNR: 00.42.28**