

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0321-TRA-PI-939-08

Solicitudes de registro acumuladas de la marca: “CAFÉ OLÉ” (Diseños)

E.D.P. Salic S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N° 2003-3588 y N° 2006-4752)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 360-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del diecisiete de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Daniel Drew Espinal**, soltero, empresario, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 8-069-149, en su calidad de Secretario con facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **E.D.P. SALIC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-234355, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y tres minutos y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2003, aclarado luego mediante escritos presentados los días 20 de junio y 5 de agosto, ambos también de 2003, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la empresa **SIGMA ALIMENTOS, S.A. de C.V.**, solicitó el registro del signo:



... como marca de fábrica y comercio en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger: cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y sumos de frutas; y siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de 2006, el señor **Daniel Drew Espinal**, en representación de la empresa **E.D.P. SALIC, S.A.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario, aduciendo el uso anterior y notoriedad de una marca no registrada perteneciente a esa empresa, y por el eventual riesgo de confusión entre uno y otro signo, por sus similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales, y por destinarse ambos a una misma naturaleza de productos.

III.- Que en afinidad con lo anterior, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de junio de 2006, la Licenciada **Alejandra Patiño Ruiz**, en representación de la empresa **E.D.P. SALIC, S.A.**, solicitó el registro del signo usado mas no registrado:



... como marca de comercio en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger bebidas alcohólicas a base de café.

IV.- Que mediante el **Voto N° 248-2008**, dictado a las 11:55 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal Registral Administrativo anuló la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:00 horas del 27 de setiembre de 2007, y en su lugar dispuso que se realizara la acumulación de los expedientes relativos a las solicitudes de registro de la marca “**CAFÉ OLÉ GALLERY COFFEE (Diseño)**”, promovida por la empresa **SIGMA ALIMENTOS, S.A. de C.V.**, y de la marca en uso “**CAFÉ OLÉ (Diseño)**”, promovida por la empresa **E.D.P. SALIC**

SOCIEDAD ANÓNIMA, a efecto de que se procediera a dictar una nueva resolución final que contuviera un pronunciamiento unificado respecto de ambas solicitudes.

V.- Que por consiguiente, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y tres minutos y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...) se resuelve: I.- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor DANIEL DREW ESPINAL, en su condición de apoderado generalísimo de EDP SALIC SA, contra la solicitud de inscripción de la marca ‘CAFÉ OLÉ GALLERY COFFEE (DISEÑO)’; en clase 32 Internacional; presentado [sic] por el señor LUIS PAL HEGEDUS, apoderado especial del señor [sic] SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V., la cual se acoge. II-Se ordena inscribir la solicitud interpuesta por el [sic] señorita ALEJANDRA PATIÑO RUIZ, en su condición de apoderada especial de EDP, SALIC S.A. bajo el expediente 2006-4752. (...) NOTIFÍQUESE”.***

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2008, el señor **Daniel Drew Espinal**, en representación de la empresa **E.D.P. SALIC, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 4 de marzo de 2009, expresó agravios.

VII.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose 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. Por la manera en que debe ser resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS. Efectuado el

análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, con relación a la acumulación de expedientes ordenada por este Tribunal en el **Voto N° 248-2008** ya citado, observa este Órgano de Alzada que el Registro incumplió con el trámite que debe dársele a una solicitud de registro marcario, y propiamente el artículo **17** de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en el sentido de que cuando procede una acumulación de expedientes como la dispuesta en el caso bajo examen, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procesal, para que luego puedan ser resueltas todas las pretensiones, incidencias u oposiciones, en una única oportunidad y resolución.

Lo anterior implica, entre otros aspectos más, que en ambos expedientes debe haber sido realizada la calificación de forma y de fondo (de conformidad con los numerales **13** y **14** de la citada Ley de Marcas) de las respectivas solicitudes; y publicados oportunamente los avisos (llamados “*edictos*” en el seno del **a quo**) a los que se refiere el artículo **15** *ibídem*, para que una vez vencidas las audiencias correspondientes, procederse entonces, ahora sí, a la acumulación de los expediente, de conformidad con los artículos **17** y **18** párrafo primero de la Ley de la materia.

No obstante lo anterior, el procedimiento recién descrito fue obviado por el Registro **a quo**, concretamente en el caso de la solicitud de registro de la marca en uso “**CAFÉ OLÉ (Diseño)**”, promovida por la empresa **E.D.P. SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente número 2006-4752, y que sirvió para oponerse a la presente solicitud de registro marcario, toda vez que en aquél expediente no se cumplió con la publicación de los avisos de estilo, y aún así fue acumulado a este otro, presentándose entonces un quebrantamiento del principio de legalidad y del debido proceso, que no puede ser soslayado por este Tribunal.

TERCERO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de existir un vicio en los procedimientos que no puede ser subsanado, con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil se deberá declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y tres minutos y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil ocho, para que en su lugar proceda ese Registro a suspender la tramitación del presente

asunto, y a continuar la tramitación correspondiente a la solicitud de registro de la marca en uso “CAFÉ OLÉ (Diseño)”, promovida por la empresa **E.D.P. SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA**, llevada en ese Registro bajo el expediente número 2006-4752, para que posteriormente, una vez alcanzando ambos un mismo estado procesal, se dicte por el fondo una nueva resolución, tal y como se establece en los numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas. Por la manera como se resuelve este asunto, no hace falta entrar a conocer el Recurso de Apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y tres minutos y cinco segundos del nueve de octubre de dos mil ocho.— En su lugar, proceda el citado Registro a suspender la tramitación del presente asunto, y a continuar la tramitación correspondiente a la solicitud de registro de la marca en uso “CAFÉ OLÉ (Diseño)”, promovida por la empresa **E.D.P. SALIC SOCIEDAD ANÓNIMA** y llevada en ese Registro bajo el expediente número 2006-4752, para que posteriormente, una vez alcanzando ambos un mismo estado procesal, se dicte por el fondo una nueva resolución que comprenda a ambos.— Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— Previa constancia y copia 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. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98