



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2005-0095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CARIBE (Diseño)”

Dr. Jorge Enrique Rojas Franco, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6215-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 397-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas del once de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Doctor **José Enrique Rojas Franco**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-390-1290, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto de 2004, el Doctor **José Enrique Rojas Franco** solicitó la inscripción del signo:





...como marca de comercio, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger aguardiente, licores y vinos.

II.- Que por encontrarse inscrita la marca “**CARIBE**” como perteneciente a otro titular, en la misma clase y para los mismos productos que la ahora solicitada, mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. / NOTIFÍQUESE (...)*”.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2005, el Doctor **José Enrique Rojas Franco**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2005, se apersonó ante este Tribunal en defensa de sus alegatos.

IV.- Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 11 de mayo de 2005, el Doctor **José Enrique Rojas Franco** solicitó la suspensión de este expediente, hasta tanto fuera resuelta en firme la solicitud de “**Cancelación de Marcas por el No Uso**” planteada en otras diligencias, y respecto de las marcas que sirvieron de obstáculo para la inscripción de la marca de su interés.

V.- Que este Tribunal Registral Administrativo, mediante el **Voto N° 145-2005**, dictado a las 15:30 horas del 30 de junio de 2005, dispuso la suspensión del conocimiento de este asunto, hasta que fuera resuelta la solicitud de “**Cancelación de Marcas por el No Uso**” ya referida.

VI.- Que este Tribunal, mediante resolución dictada a las 9:00 horas del 13 de junio de 2008, dispuso la continuación del conocimiento de este asunto, por haber adquirido firmeza el **Voto N° 333-2007**, dictado por este mismo Tribunal a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, donde se dispuso la cancelación de la marca indicada en el Resultando II.



VII.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió para mejor resolver, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 13:15 horas del 21 de julio del año en curso, y es la que consta de los folios 144 al 149 del expediente, atestados que han sido tenidos a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución venida en alzada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista los siguientes:

1. Que mediante el **Voto N° 333-2007**, dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007 dentro del expediente que se llevó en este Órgano de Alzada bajo el N° 2007-0090-TRA-PI, resolución ya firme, se dispuso la cancelación por falta de uso de los registros marcarios números **38044, en Clase 33, y 38825, en Clases 01 y 33** del nomenclátor internacional, los tres referentes a las marcas **“CARIBE”**, pertenecientes a la empresa **FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A.** (ver certificación visible a folios del 114 al 134).
2. Que en la base de datos que el efecto lleva el Registro de la Propiedad Industrial, consta que los registros marcarios números **38044, en Clase 33, y 38825, en Clases 01 y 33** del nomenclátor internacional, los tres referentes a la marca **“CARIBE”**, pertenecientes a la empresa **FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A.**, se encuentran cancelados con fundamento en el artículo “38” de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, desde el 15 de noviembre de 2008 (ver certificaciones visibles a folios del 144 al 149).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de interés para la decisión de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. En la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**CARIBE (Diseño)**”, presentada por el Doctor **José Enrique Rojas Franco**, con fundamento en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), y propiamente por la inscripción previa de ese mismo signo, “**CARIBE**”, bajo los registros marcarios números **38044**, en **Clase 33**, y **38825**, en **Clases 01 y 33**, a nombre de la empresa **FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A.**, y desde esa sola perspectiva, es claro que lo dispuesto por el **a quo** en la citada resolución se sustentó en su momento en un adecuado asidero fáctico.

Sin embargo, se desprende de las diversas actuaciones constantes en el expediente, que ha variado sustancialmente el cuadro factual que ahora debe ser tenido en consideración por este Tribunal, por cuanto desde una fecha tan temprana como lo fue el 11 de mayo de 2005 (cuando el apelante se apersonó para expresar agravios), el Doctor **Rojas Franco** advirtió sobre la falta de uso de las marcas recién aludidas, y de que ya había instado la cancelación registral de tales signos por el motivo dicho, conforme a lo dispuesto sobre el particular en la Ley de Marcas.

Fue así cómo, una vez suspendida la tramitación de este expediente, fueron tramitadas las diligencias de cancelación aludidas, gestión que, tal como se deduce del Hecho Probado Nº 1 de esta resolución, concluyó con el dictado por parte de este Tribunal, del **Voto Nº 333-2007**, de las 10:30 horas del 15 de noviembre de 2007, en donde se dispuso, ya en firme, la cancelación por falta de uso de los tres registros marcarios señalados, disposición que fue ejecutada oportunamente por el **a quo**, tal como se deduce de lo consignado en el Hecho Probado Nº 2.

Así las cosas, si conforme a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:21 horas del 13 de octubre de 2004, se colige que el único impedimento que halló la Autoridad Registral para acoger la solicitud de inscripción del signo:



...como marca de comercio, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger aguardiente, licores y vinos, fue la inscripción previa de la marca “**CARIBE**”, a favor de la empresa **FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A.**, no habiéndosele objetado cualesquiera otras causales previstas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas, pues entonces, una vez acaecida la cancelación registral de tales marcas, debe continuarse con los procedimientos previstos en los artículos 14, siguientes y concordantes de la Ley de Marcas, respecto de la solicitud de inscripción marcaría presentada por el Doctor **Rojas Franco**, si otros motivos ajenos a los aquí analizados, no lo impidieren.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que en su lugar, deberá el citado Registro continuar con los trámites de la solicitud de inscripción formulada a título personal por el Doctor **José Enrique Rojas Franco**, del signo “**CARIBE (Diseño)**”, como marca de comercio en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger aguardiente, licores y vinos, si otros motivos ajenos a los aquí analizados, no lo impidieren.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y cincuenta y un segundos del siete de febrero de dos mil cinco, la cual se revoca en todos sus extremos.— En su lugar, deberá el citado Registro continuar con los trámites de la solicitud de inscripción formulada a título personal por el Doctor **José Enrique Rojas Franco**, del signo “**CARIBE (Diseño)**”, como marca de comercio en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger aguardiente, licores y vinos, si otros motivos ajenos a los aquí analizados, no lo impidieren.— 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25