

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0006-TRA-PI

**Solicitud de inscripción como marca del signo “SINCE 18875 ZWANENBERG
HOLLAND ZWAN ZWANDERFUL TASTE”**

MEATPOINT B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-5169)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0406-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad N° uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEATPOINT B.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con domicilio actual en Twentepoort Oost 5, 7609 RG Almelo, Los Países Bajos y con establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve minutos con cincuenta y siete segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la

empresa **MEATPOINT B.V**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción como marca de fábrica, diseño:



En **clase 29** de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir; *“Carne, carne de ave y carne de caza; productos entera o especialmente hechos de carne, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; carne, carne de ave y/o carne de caza preservadas; productos de carne, preservados o no.”*

SEGUNDO. Por resolución de las nueve horas, veintiún minutos con treinta y cinco segundos del primero de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la empresa **MEATPOINT B.V.**, en cuanto a los aspectos de forma que debe presentar una autorización extendida por el país competente, de acuerdo al artículo 7 inciso m), n) y p), artículo 8 incisos f) y g) y del artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivada esta diligencias, de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley. Respecto de las objeciones de fondo, se le indica a la parte que el signo propuesto no es susceptible de inscripción registral por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j), d) y g) de la Ley de Marcas, en caso de no contestar dentro del plazo establecido o habiendo contestado las objeciones persisten se procederá a denegar el registro solicitado de conformidad con el artículo 14 de dicha Ley. Asimismo, se le advierte que de realizar algún tipo de corrección o modificación deberá aportar el comprobante de pago de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley supra citada.

TERCERO. Mediante resolución las nueve horas, nueve minutos con cincuenta y siete segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha diez de noviembre de dos mil catorce, el representante de la empresa **MEATPOINT B.V.**, planteó recurso de apelación contra la resolución final antes citada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y cuatro minutos con veinte segundos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución y ha tenido por bien demostrado lo siguiente:

ÚNICO. Que la marca “**SINCE 18875 ZWANENBERG HOLLAND ZWAN ZWANDERFUL TASTE**”, diseño:



se encuentra registrada en Benelux, inscrita el 27 de septiembre de 2000, registro N° 0675951, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es **MEATPOINT B.V.** (folios 27 al 32).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), previno a la empresa solicitante presentar autorización extendida por el país competente, para el uso de la palabra HOLLAND a efecto de continuar con el proceso de inscripción solicitado. Considerando que hubo incumplimiento, declara el abandono y ordena el archivo del expediente de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley.

Por su parte, el representante de la compañía recurrente **MEATPOINT B.V.**, entre otros argumentos, que la marca se encuentra inscrita en el Registro de Benelux, que es precisamente el anillo de países que se unió para la protección de la Propiedad Industrial, y que sus siglas “BE NE LUX” están formadas por los países miembros que son: BE: Bélgica, NE: Netherlands (Países Bajos: Holanda) y LUX: Luxemburgo. Por lo que con ello se demuestra que la marca es perfectamente inscribible y que Holanda no tuvo inconveniente en que obtuviera protección registral.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Para el caso bajo examen, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial aplicó al registro solicitado el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”* (resaltado en negrita nuestro), y el inciso i) de su artículo 9, que puntualiza que una solicitud de registro deberá contener *“(…) i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los inciso m), n) y p) del artículo 7 y los inciso f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.”*. Ante ello, se consideró que el signo en cuestión requiere para su inscripción la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de Holanda.

No obstante, estima este Tribunal, que ante el caso que nos ocupa no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende (ver los hechos probados) el registro de la misma marca y a nombre de la misma empresa en el Registro de Benelux, y con domicilio en Twentepoort Oost 5, 7609 RG Almelo, Los Países Bajos, mismo que debió ser considerado como prueba suficiente para tener por acreditado que la inscripción fue avalada por el país de origen, por ende autorizada por el Gobierno de Holanda y en razón de ello este documento da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en nuestra legislación marcaria. La presente jurisprudencia ya ha sido mantenida por este Tribunal en su Voto N° 0694-2011 dictado a las once horas del primero de noviembre de dos mil once.

Por las razones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **MEATPOINT B.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, nueve minutos con cincuenta y siete segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite si otro motivo ajeno no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa en cuanto a lo discutido, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora