



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0369-TRA-PI**

**Oposiciones a la solicitud de registro de marca “MAGIA TROPICAL”**

**SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2171-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 756 -2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.***

Recurso de apelación formulado por los licenciados Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro y Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado especial de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, el primero, y de apoderado generalísimo de las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, cédula jurídica 3-101-000784 y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula jurídica 3-101-306901, el segundo, en contra de la resolución número 8300 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de setiembre del dos mil siete.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que en la oposición planteada de manera conjunta por las sociedades **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, a la solicitud de la marca **MAGIA TROPICAL** presentada por la empresa **ALINTER, S.A.**, el Registro de la Propiedad Industrial trasladó dicha oposición, mediante el auto de las diez horas quince minutos del diecisiete de enero de dos mil siete, al solicitante de la marca concediéndole un plazo de dos meses calendario para referirse a dicha oposición de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Mediante memorial presentado al Registro en fecha 29 de marzo de 2007, el representante de la solicitante ALINTER S.A., contesta sobre la oposición planteada por dichas empresas manifestando, entre otros, en su punto primero el no uso de las marcas que oponen las empresas desde su inscripción y por más de 5 años en el mercado nacional, argumentado una falta de legitimación e interés legítimo de las empresas para oponerse al registro solicitado, lo cual se alega como una defensa a la oposición planteada de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SEGUNDO.** Al respecto, observa este Tribunal que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, es omisa en relación a la excepción de cancelación de un registro por falta de uso de la marca interpuesta por la empresa ALINTER, S.A. con motivo de la oposición presentada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MAGIA TROPICAL**” y previo a cualquier otro pronunciamiento, el Registro debió, por disposición de ley, pronunciarse sobre tal excepción, el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas dispone en forma clara que “...*La cancelación de un registro*

*por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, (...) En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial...”*

Así las cosas, considera este Tribunal que lo anterior contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte del Registro **a quo**, ya que ha de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del presente proceso, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, en virtud de la interposición de un recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro.

**TERCERO.** Consecuentemente, al determinarse que existe incongruencia entre lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el representante de la sociedad **ALINTER, S.A.**, en el escrito de contestación a la oposición interpuesta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MAGIA TROPICAL**”, debe declararse la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por ese Registro, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, a efecto de que el Registro, se pronuncie expresamente sobre la excepción de cancelación de un registro por falta de uso de la marca interpuesta por el solicitante de la marca contra la referida oposición.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Subdirección del

Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, a efecto de que el Registro, se pronuncie expresamente sobre la excepción de cancelación de un registro por falta de uso de la marca interpuesta por la empresa **ALINTER, S.A.**, con motivo de la oposición presentada de manera conjunta por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S. A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S. A.** a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MAGIA TROPICAL**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.—  
**NOTIFIQUESE.-**

*MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **DESCRIPTOR**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**