
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0368-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:

DOS HOMBRES

DOS HOMBRES INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4161)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0501-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, portador de la cédula de identidad número: 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOS HOMBRES INC.**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 21650 Oxnard Street #350 Woodland Hills, California, 91367, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:50:49 horas del 6 de agosto de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María del Pilar López Quirós, portadora de la cédula de identidad número: 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **DOS HOMBRES INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **DOS HOMBRES**, para proteger en clase 33 de la nomenclatura internacional: mezcal, licor de agave azul destilado.

Mediante resolución final dictada a las 14:50:49 horas del 6 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la solicitud y archiva el expediente, en razón de que considera que mediante auto de las 11:41:43 horas del 18 de mayo de 2021, le previno al solicitante aportar el poder correspondiente, además, en el punto 2, se le indicó que MEZCAL es un tipo de bebida que procede de varias regiones de México y que es una denominación de origen protegida bajo el registro 188755, por lo que, no se puede registrar y le solicita, se elimine ese producto de la lista inicial. El solicitante contesta en tiempo la prevención, pero no cumple con lo que se le previno, ya que considera que el término mezcal puede seguir estando dentro de la lista de productos. Para ello presentó una certificación emitida por el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, a efecto de comprobar que estaba autorizado para el uso de ese vocablo, sin embargo, se considera por parte del órgano de primera instancia que esta certificación lo que indica es, para el uso del mezcal, pero no puede interpretarse como la autorización del registro de la denominación de origen dentro de la lista de productos sino, para la comercialización del producto.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la compañía **DOS HOMBRES INC.**, presenta recurso de apelación contra la resolución relacionada y manifestó como agravios lo siguiente:

1.- La marca que solicita, se encuentra inscrita en Estados Unidos, en la EUIPO y en México, para proteger "mezcal" y que, siendo que la marca se encuentra registrada en el país de origen, Estados Unidos, aunado al hecho que cuenta con el registro de la marca en México, país de procedencia de la denominación de origen, su representada se encuentra autorizada por el Consejo Regulador del Mezcal para utilizar dicha denominación y solicita aplicar lo dispuesto en el artículo 6.A.1) del Convenio de París, ya que la marca no concurre dentro de las prohibiciones o limitaciones contenidas en el inciso B) de ese artículo.

2.- Señala que la marca a proteger es DOS HOMBRES no DOS HOMBRES MEZCAL. El mezcal es un producto. El derecho exclusivo de la marca que protege el producto mezcal no necesariamente incluye el derecho del Estado para valerse de la denominación de origen para prohibir un producto cubierto por una marca distintiva. Indica que el Registro de Propiedad Intelectual ha permitido la inscripción de otros distintivos en clase 33 que incluyen ese término.

3.- Se refiere a los antecedentes del Consejo regulador creado para salvaguardar y garantizar la denominación de origen de la calidad MEZCAL A.C. y que se cuenta con la autorización para el uso y registro de la marca para proteger el mezcal en Costa Rica, cumpliendo con la legislación nacional e internacional, por lo que mantiene su posición en cuanto a que pueden incluir el mezcal en la lista de productos de la marca solicitada.

Mediante resolución de las 11:41:25 de 27 de agosto de 2021, el Registro de Propiedad Intelectual admite el recurso de apelación ante este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de forma de las 11:41:43 del 18 de mayo de 2021 y de las 11:04:03 del 28 de junio de 2021, le previno al solicitante de la marca “DOS HOMBRES”, entre otras cosas eliminar de la lista solicitada, el producto mezcal. (Ver folios 5 y 27 del expediente administrativo respectivamente).

2.- Que el día 15 de junio del 2021, la apoderada especial de la empresa DOS HOMBRES INC., contestó la prevención de las 11:41:43 del 18 de mayo de 2021 y el día 23 de julio de 2021, contesta la prevención de las 11:04:03 del 28 de junio de 2021. (Ver folios 9 al 26 y 34 al 59 del expediente administrativo).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Examinada la documentación que consta en el expediente, ha quedado demostrado que el apelante contesta las prevenciones realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, en documentos presentados en fechas 15 de junio del 2021 y 28 de junio de 2021, por lo que, la resolución de las 14:50:49 horas del 6 de agosto de 2021 carece de fundamento legal. Bajo esa premisa, no resulta de aplicación la figura del abandono toda vez que el apoderado de **DOS HOMBRES INC**, contestó las prevenciones que le fueron realizadas; el hecho de que al a quo no le resultara válida o adecuada la respuesta del solicitante no constituye ninguna penalidad para aplicar la figura del abandono, como ocurrió en el presente asunto. El Registro de origen debió de resolver el fondo

del asunto tal y como así lo indica el artículo 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, lo viable conforme a derecho es revocar la resolución venida en alzada, a efecto de que el Registro de Propiedad Intelectual resuelva sobre el fondo el presente asunto, pronunciándose de forma expresa sobre los elementos de prueba que constan en el expediente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la compañía **DOS HOMBRES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:50:49 horas del 6 de agosto de 2021, la cual se revoca, para ordenar en su lugar se resuelva sobre el fondo el presente asunto. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 11/01/2022 09:15 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 12/01/2022 08:26 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/01/2022 06:42 PM

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/01/2022 09:02 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/01/2022 05:48 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES