

## RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0079-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA  
DEL SIGNO



DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2021-3407)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0153-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cedula jurídica 3-101-295868, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, instalaciones de La Cervecería Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:07 del 1 de diciembre de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El abogado Francisco José Guzmán Ortiz, cédula de identidad 1-0434-0595, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.**, organizada y

existente bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio social en calle 52 #47 - 42, piso 32, Medellín, Antioquía, Colombia., solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 32 bebidas preparadas a base de caña de azúcar; bebidas carbonatadas hechas a base de caña de azúcar, según escrito visible a folio 8 del expediente principal.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y la abogada Arias Chacón, en su condición indicada, se opuso a lo solicitado y alega como principal argumento el diseño del águila de sus marcas, que según manifiesta es notoria, y que se causarían grandes perjuicios con la inscripción dada la similitud entre los signos.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró extemporánea la oposición por considerar que la publicación se hizo el 13 de agosto de 2021, y el escrito de oposición se presentó el 3 de noviembre de 2021, fuera del plazo establecido por



ley, y acoge la inscripción de la marca en clase 32.

La representación de la empresa oponente **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.** presentó recurso de apelación contra lo resuelto y expresó como agravios:

1.- Señala que la solicitud de la marca fue publicada por primera vez en La Gaceta 170 del 3 de setiembre de 2021, por lo que de conformidad con el artículo 16 de la

---

Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el plazo para interponer oposiciones venció el 3 de noviembre de 2021, y que su representada interpuso la oposición mediante escrito vía correo electrónico el 3 de noviembre de 2021, sea dentro del plazo legal. Adjunta copia de La Gaceta 170 del 3 de setiembre de 2021.

2.- Llama la atención que la marca opuesta haya sido inscrita antes del vencimiento del plazo para interponer oposiciones según se cita en la resolución recurrida, por lo que solicitan se revoque la resolución recurrida.

**TERCERO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada y se agregan los siguientes:

3. El edicto de ley fue publicado el 13 de agosto de 2021 (folio 10 expediente principal).

4. El escrito de oposición fue presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el 3 de noviembre de 2021 (folios 11 a 20 expediente principal).

**CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**QUINTO.** 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de noviembre del 2021, la representación de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, se apersona y se opone a la solicitud de



inscripción de la marca , toda vez que su representada es propietaria de marcas inscritas que contienen un águila imperial y que es una marca famosa (ver hecho probado dos de esta resolución).

Del análisis del expediente se observa que la primera publicación del aviso se realizó el 13 de agosto de 2021, y la oposición se presentó el 3 de noviembre de 2021.

Al respecto, este Tribunal considera que efectivamente la oposición planteada fue diligenciada fuera del plazo que al efecto se establece en el artículo 16 de la Ley de Marcas:

Artículo 16. Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Visto lo alegado por la apelante, en el sentido de que la primera publicación fue realizada el 3 de setiembre de 2021, queda claro para este Tribunal, conforme a la prueba que consta en el expediente, que la primera publicación fue realizada el 13 de agosto del 2021, y el hecho de que se realizara el 3 de setiembre de 2021 una nueva publicación responde a un error que la propia Imprenta Nacional cometió al

omitir la palabra “bebidas” en la publicación original; sin embargo, en esta segunda publicación debió haberse indicado que era una “fe de erratas” y no una “primera publicación”. Sin embargo, no corresponde a la administración registral regirse por esa segunda publicación, sino como corresponde debe contar los plazos de ley a partir de la primera publicación realizada. Hizo bien el Registro al realizar el conteo del plazo para la interposición de oposiciones a partir del 13 de agosto del 2021, día en que para todos los efectos fue hecha la primera publicación, no siendo dable que se pretenda que el plazo inicie el 3 de setiembre, ya que el error no crea derecho.

Ahora bien, analizado lo anterior, corresponde a este Tribunal referirse a la aptitud distintiva de la marca solicitada, ya que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.



Así, se tiene que  es sustancialmente diferente de las marcas de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, que cuentan con diversos logos y con diseños



particulares y que tienen en común el diseño de un águila , que incluso son totalmente disímiles, lo que evitará un riesgo de confusión en el consumidor.

Conforme lo expuesto, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad



Intelectual en cuanto a acoger la marca , por lo que lo resuelto se ajusta a derecho.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón representando a **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:07 del 1 de diciembre de 2021, la que se confirma. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33