

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0150-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO:

FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-9656

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0238-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A.**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-785038, con domicilio 200 metros Oeste del Casino Fiesta, Barrio El Cacique Alajuela, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:47:16 horas del 6 de febrero de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de noviembre de 2022 la señora Berta Luz Rivera Mora, cédula de identidad 1-0701-0871, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Intelectual, solicitud



de inscripción del signo como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 34 de la nomenclatura internacional, cigarrillos de tabaco.

Mediante resolución final dictada a las 9:47:16 horas del 6 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de la marca presentada porque consideró que corresponde a una marca inadmisibile por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, según se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado **LUCKY**, titular BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, en clase 34, para proteger, **cigarrillos, tabaco, productos de tabaco**, encendedores, fósforos, artículos para fumadores, por cuanto son fonéticamente similares e ideológicamente idénticos, y busca proteger los mismos productos en cuanto al uso y destino, los cuales se podrían comercializar en los mismos medios; por lo que existe un inminente riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

La representación de la empresa, FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A., apeló lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia, como tampoco lo hizo una vez concedida la audiencia de ley por este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista

como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito a nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC:**

Marca de comercio **LUCKY**, registro 200812, para proteger y distinguir en clase 34 de la nomenclatura internacional: cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores. Inscrita el 14 de mayo de 2010, vigente hasta el 14 de mayo de 2030. (folios 32 y 33 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal que a pesar de que la representación de la empresa solicitante **FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A.**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2023 (folio 37 del expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según resolución emitida a las 9:32 horas del 23 de marzo de 2023, y la prórroga concedida mediante resolución dictada a las 13:57 horas del 25 de abril de 2023, omitió expresar agravios.

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que

estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no ha ocurrido en este caso.

No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, en cuanto



a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, en clase 34 de la nomenclatura internacional, por lo que resulta viable confirmar la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:47:16 horas del 6 de febrero de 2023.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada, Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **FINEST SELECTED COSTA RICA, S.A.**, en

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:47:16 horas del 6 de febrero de 2023, la que en este acto se **confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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: 05/07/2023 03:12 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 03:10 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 03:27 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 03:10 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 05/07/2023 03:11 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/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