

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0489-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca “FÉMINE”

CARTOTECNICA CENTROAMERICANA S.A..

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 4879-01)

Marcas y otros signos

VOTO N° 014-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con diez minutos del cinco de enero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARTOTECNICA CENTROAMERICA S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, trece minutos, del dieciocho de abril del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de junio del dos mil uno, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de condición y calidad indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FÉMINE**” en **clase 05** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir toallas sanitarias de uso femenino.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, trece minutos, del dieciocho de abril del dos mil ocho, dispuso: **“POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, se RESUELVE: I. Declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “FÉMINE”, en clase 5 internacional, presentada por José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa CARTOTÉCNICA CENTROAMERICANA S.A, II. Ordenar el archivo del expediente. III. No entrar a conocer las oposiciones formuladas por los señores Jorge Tristán Trelles en representación de la compañía LABORATORIOS BARLY S.A., consecuencia del archivo ordenado (...).”** (destacado en negrita es del original).

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de junio del dos mil ocho, en representación de la empresa **CARTOTÉCNICA CENTROAMERICANA S.A.**, presentó recurso apelación, siendo que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, once minutos, treinta y ocho segundos, del dos de julio del dos mil ocho, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas, con treinta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil ocho, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada por la recurrente.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra el siguiente con influencia para la resolución de este asunto:

1.- Que la solicitud de la marca “FEMINE” no canceló los derechos de inscripción correspondientes, conforme al artículo 9, inciso J) de la Ley de Marcas.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA CONTROVERSIA MOTIVO DE LA APELACIÓN. El escrito inicial de la solicitud de inscripción de la marca “FEMINE” a instancias de la empresa **CARTOTÉCNICA CENTROAMERICANA S.A.**, fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de junio del 2001, por parte del Licenciado José Paulo Brenes Lleras, sin haber aportado junto con dicha solicitud el comprobante de la tasa establecida en el artículo 9 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Esa omisión provocó que el citado Registro **a quo**, le previniera, en la resolución de las 15:40 horas del 10 de noviembre del 2006, aportar el pago de los derechos establecidos por el artículo 9 citado, ello de conformidad con lo prescrito en el numeral 13 de la Ley de Marcas, el cual regula el examen de forma que el Registrador debe llevar acabo, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requisitos del artículo 9 de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de esos requisitos que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “ (...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

Como puede apreciarse, el artículo 9 inciso j), de la Ley de Marcas, establece el pago de la tasa básica, como requisito de admisibilidad de la solicitud. Así, se mantiene en la última reforma hecha a la Ley de Marcas (según Ley N° 8362 publicada en el Diario Oficial La

Gaceta N° 80 del 25 de abril del 2008). Las tasas están dispuestas en el artículo 94 de la Ley citada. También lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento a la Ley de Marcas, el cual incluso prevé la utilización de lo pagado en solicitudes posteriores, en caso de que no prospere la inscripción, por el solicitante. Es decir, aunque la Ley no define cuál es la tasa básica y cual la complementaria, hay que entender que las tasas básicas son las que señala el artículo 94 de la Ley.

El párrafo final del artículo 18 de la Ley de Marcas, que invoca el solicitante-apelante, a folio cuarenta y tres del expediente, se refiere al pago de la tasa complementaria, la cual no está definida por ley, pero que por lógica y exclusión sería toda aquella diferencia o monto adicional que no se halla cancelado en la solicitud inicial. Este párrafo, fue derogado por la Ley N° 8362, ya indicada, sin embargo, dado que no se le puede dar efectos retroactivos a la reforma, al momento en que el recurrente la invocó estaba vigente. De todas formas dicho numeral, no es de aplicación en el caso concreto, pues el pago de la tasa básica no se regula por ese artículo, sino por el artículo 9 inciso j) de la Ley de Marcas y su desarrollo Reglamentario.

De tal forma, que la sanción del “abandono de la solicitud”, está expresamente bien señalada en el artículo 13 de la Ley de Marcas, siendo que éste autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud en el caso de no cumplir con la prevención del Registro, en relación a requisitos del artículo 9 de la Ley mencionada, por consiguiente, el Registro **a quo**, aplicó correctamente la normativa.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARTOTECNICA CENTROAMERICANA S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, trece minutos, del dieciocho de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa CARTOTECNICA CENTROAMERICANA S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, trece minutos, del dieciocho de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05

TNR. 00.41.33