
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0157-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“SABORES DE MEXICO”**

HERDEZ, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8863)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0267-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veinte de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, cuarto piso Escazú, San José, cédula de identidad 109840695, en su condición de apoderada especial de la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México y domiciliada en Calzada San Bartolo Naucalpan No. 360, Col. Argentina Poniente, Delegación de Miguel Hidalgo, C.P. 11230, México, Distrito Federal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:26:24 horas del 29 de enero de 2019.

Redacta la jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción

de la marca de fábrica y comercio “**SABORES DE MEXICO**”, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:

Clase 29: “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas; confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticios*”.

Clase 30: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”.

Clase 32: “*Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”.

Por resolución dictada a las 16:31:06 horas del 03 de octubre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó al solicitante que existen objeciones de forma y fondo que impiden el registro del nombre comercial, que en lo conducente indica: “(...) **forma:** visto el signo marcario que contiene la denominación total del país MÉXICO... se le conceden quince días hábiles... so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias... **fondo:** el distintivo marcario **SABORES DE MEXICO** no se puede proteger como marca puesto que este signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario... se le conceden treinta días hábiles para que se conteste... el Registro estima que de subsistir las objeciones planteadas, se denegará el registro (...)”. (folios 7 a 8)

Por consiguiente notificada la prevención al solicitante en fecha 17 de octubre de 2018 (folio

8 vuelto), este la contestó dentro del plazo de ley en fecha 07 de noviembre de 2018, solicitando prórroga para la presentación de prueba, concediéndole el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 09:57:16 horas del 16 de noviembre de 2018, un plazo de 8 días (folio 10); y por escritos presentados el 28 de noviembre de 2018, la solicitante cumple con la prevención de fondo (folios 11 a 12), y en fecha 04 de diciembre de 2018, efectúa la prevención de forma. (folios 13 a 14)

Mediante resolución dictada a las 12:26:24 horas del 29 de enero de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial manifiesta, que a pesar de contestar las prevenciones de forma y fondo la solicitante no cumple con lo prevenido, declarando el abandono de la solicitud de inscripción del signo pretendido y ordenando el archivo del expediente, acorde con la sanción prevista en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de febrero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso como parte de sus agravios lo siguientes: Que la resolución de archivo, el Registro se limita a indicar que al haberse aportado certificados que no corresponde al titular, la prevención se considera no cumplida y se tiene por no contestada, dejando de lado los argumentos presentados en conjunto con la prueba aportada, por medio de certificados legalizados de marcas que corresponde a derechos de la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, ante el IMPI, donde se ha autorizado el uso de la palabra “MEXICO” en dichas marcas, siendo que el Registro no resolvió por el fondo, generando un perjuicio procesal puesto que con la prueba se logra comprobar el uso de la palabra “MEXICO” en distintas marcas, siendo permitida y generalizada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que los apoderados de la

empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, contestaron dentro del plazo de 15 y 30 días respectivamente la prevención de forma y fondo. (folios 11 a 17)

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

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De este modo y para el caso que nos ocupa debemos referirnos a la carga procesal, el imperativo jurídico por el que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia una vez hecha la prevención respectiva le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

De ahí que la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma y fondo su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el abandono, y archivo de lo peticionado.

Esta prevención, es pues, una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial**

Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

Partiendo de esa tesis, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), así como su Reglamento Decreto Ejecutivo No. 30233-J, regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El examen tanto de forma como de fondo, es lo que interesa aquí para registrar una marca según lo establecido en los artículos 13 y 14 de la citada ley, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la misma ley, y de existir objeción alguna el registrador debe realizar la prevención respectiva, para que la parte tenga la posibilidad de subsanar su error u omisión, dentro del plazo correspondiente de quince y treinta días hábiles, bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud o denegarse el registro mediante resolución fundamentada.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial realizó a la solicitante la prevención de forma y fondo, cumpliendo esta con lo solicitado, por consiguiente al analizar la resolución venida en alzada como los argumentos dados por la recurrente, arribamos a la conclusión, que el Registro se excedió en su potestad calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que la prueba aportada por la solicitante era insuficiente, no cumpliendo con lo solicitado, ya que aportó certificados de registros mexicanos no correspondientes a la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, por tal motivo se tiene como no contestada la prevención siendo la sanción a esa omisión el abandono de la solicitud.

Considera esta Tribunal que la solicitante fue acuciosa y diligenció en forma debida lo prevenido por el Registro a efecto que se continuara con el trámite de registración del signo

solicitado, por esta razón si las mismas no eran de satisfacción para el calificador, lo que procedía era el rechazo de la marca por medio de una resolución fundamentada, tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Marcas, al decir: “...*Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada...*”; y no efectuar una calificación por la forma conforme al artículo 13 de la ley citada, declarando el abandono; de ahí que al existir una alteración en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, lo procedente conforme al artículo 32 del Código Procesal Civil es anular la resolución recurrida, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda.

Por consiguiente, debe quedar claro al Registro el poder diferenciar cuando nos encontramos frente a una calificación por el artículo 13 y cuando a una por el artículo 14 de la Ley de Marcas, lo anterior a efectos de proceder al abandono o, al dictado de una resolución fundamentada, respectivamente, en caso de incumplimiento ante alguna prevención, por ende, no es procedente aplicarle la sanción de abandono prevista por el artículo 13 de la Ley de Marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, acoge el recurso de apelación interpuesto por la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución de las 12:26:24 horas del 29 de enero de 2019, la que en este acto se decreta la nulidad, a partir de la resolución final dictada a las 12:26:24 horas del 29 de enero del 2019, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **HERDEZ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:26:24 horas del 29 de enero de 2019, la cual, en este acto ***se anula***, la resolución antes indicada con el fin de enderezar los procedimientos y se continúe con el trámite que corresponda. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98