



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0521-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “AGC (Diseño)”

ASAHI GLASS COMPANY LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5725-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 033-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Japón, domiciliada en Tokio, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGC (Diseño)**” para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 19** del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:08 horas del 21 de agosto de 2007, el



Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante cumplir varias observaciones hechas a la referida solicitud, entre ellas; “... *aclarar en qué consisten algunos de los productos o servicios protegidos, para su correcta clasificación... chisquetos de pintura (no metal)...*”.

TERCERO. Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2007, aportando la documentación pertinente.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 13:46 horas del 12 de diciembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno otra vez a la empresa solicitante cumplir varias observaciones hechas a la solicitud de registro marcario, entre ellas: “... *Eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada –Debe eliminar los chisquetos de pintura, puesto que al ser pistolas para pintura no se encuentran comprendidas en esta clase...*”

QUINTO. Que en cumplimiento de esas otras prevenciones efectuadas, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de enero de 2008.

SEXTO. Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las catorce horas con tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Fábrica AGC (Diseño), clase 19 presentada por ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, y se ordena el archivo del expediente...*”.



SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de marzo de 2008, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de ley, por resolución de las diez horas del cuatro de noviembre de dos mil ocho, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 26 de noviembre de 2008, expresó agravios.

OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO: IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es 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.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario, previéndose en el citado numeral 13 lo concerniente al *examen de forma* que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”**.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple del todo, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud. Desde ese punto de vista y para los efectos de dicha declaratoria, debe tenerse presente que es lo mismo la falta de respuesta a una prevención, que una respuesta extemporánea, o una equivocada.

En efecto, si se aplica el numeral 13 de la Ley de Marcas de forma estricta: **un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no**, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono**. E igualmente, si el solicitante cumple, en tiempo, con responder, pero su respuesta no subsana lo prevenido por el Registro de



la Propiedad Industrial, **el Registro debe resolver proceder a declarar el abandono sin más trámite.**

En resumen, si no se responde materialmente a la prevención efectuada, si ello ocurre de manera extemporánea, o si se dio respuesta, en tiempo, a la prevención pero de forma equivocada o errónea: **el deber del Registro es declarar el abandono de la solicitud**, esto último es, que no se respondió como lo solicitó o previno el Registro, debe entenderse sin más interpretación que se incumplió la prevención y en consecuencia, resulta aplicable el abandono de conformidad con el artículo 13 de la ley de repetida cita.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial le hizo varias prevenciones a la empresa solicitante del registro marcario que interesa, y que para el cumplimiento de tales prevenciones, su representante presentó oportunamente, esto es, en tiempo, los memoriales visibles a folios 63 y 85 del expediente, y no obstante, en la resolución venida en alzada el **a quo** declaró el abandono de la solicitud, por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante, considerando que los productos indicados por el solicitante para la clase 19, no corresponden a dicha clase. Sin embargo, considera este Tribunal que con base a las prevenciones efectuadas por el Registro y a las contestaciones dadas por el solicitante a folios 63 y 85, respectivamente, que los chisguetes de pintura (no metálicos) son pistolas para pintura y posteriormente que los chisguetes de pintura no son pistolas sino cabinas para pintar, además de lo expresado en su escrito de revocatoria y apelación en subsidio a folios 88 y 89 y prueba adjunta a folios 90, 91, 92, 93 y 94, según lo establecido por el Arreglo de Niza, Clasificación Internacional, tanto en su Octava como Novena edición, la traducción correcta de “painting spray booths” es **“cabinas para la pintura a pistola no metálicas”**, por lo que tales productos señalados por el solicitante, sí encajan de manera clara dentro de la clase externada por éste, sea la 19, de conformidad con la Clasificación de Niza vigente, tal como queda demostrado. Asimismo es criterio de este Tribunal que los agravios expresados por la parte recurrente, en su escrito que corre a folios 142



al 147, en su punto “Quinto”, resultan totalmente válidos y procedentes.

Por todo lo que fue razonado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue errónea, **porque en la especie no era pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas**, toda vez que en el presente caso se dio respuesta, dentro del plazo legal, a las prevenciones efectuadas, y de manera correcta acorde a la ley, por lo que no era viable aplicar la sanción del *abandono*. Por consiguiente, como se dio respuesta por cuenta de la empresa solicitante al requerimiento efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial de manera correcta, éste, lo que debió hacer fue continuar con el trámite de los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiera.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Asahi Glass Company, Limited**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otros motivos ajenos al aquí indicado no lo impidieren.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Asahi Glass Company Limited**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con tres minutos del veintiocho de febrero de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otros motivos ajenos al aquí



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

indicado no lo impidieren.— 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M. Sc.. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98