



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0649-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo TAHITI DARK RUM

Bacardi & Company Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8013-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 040-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce—cuatrocientos ochenta, representando a la empresa Bacardi & Company Limited, organizada y existente según las leyes de Liechtenstein, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:45 horas del 5 de marzo de 2008.

RESULTANDO

- I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio signo





para distinguir ron y productos a base de ron o con sabor a ron de Tahití, en clase 33 de la nomenclatura internacional.

- II. Que mediante resolución dictada a las 11:52 horas del 19 de diciembre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante: *“Indicar en la lista de productos o servicios protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala el diseño solicitado (art. 7 párrafo final) // Se le previene por última vez, que independientemente de que el se haga o no reserva del término “rum”, el mismo consta en el diseño, por lo que necesariamente deben limitarse los productos o aportar nuevo diseño sin dicho término.”*
- III. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado Peralta Volio realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de enero de 2008.
- IV. Que mediante resolución dictada a las 11:45 horas del 5 de marzo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar abandonada la solicitud, ordenando el archivo del expediente.
- V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2008, el Licenciado Peralta Volio apeló la resolución referida.
- VI. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previa deliberación de los puntos a tratar.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. 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.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), y 3 y 16 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, 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 del registro de marca, 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 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, debe tenerse presente que no



es lo mismo la falta de respuesta a una prevención, que una respuesta extemporánea, o una equivocada, esto último a juicio de la autoridad registral.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: 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.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial le hizo una prevención a la solicitante del registro que interesa, y que para el cumplimiento presentó oportunamente, esto es, en tiempo, el memorial visible a folio 22 del expediente. No obstante, por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante, el Registro en la resolución venida en alzada declaró el abandono de la solicitud.

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, siendo que el contenido de la prevención era un aspecto de fondo, propio de la calificación del artículo 14. Por consiguiente, como se habría dado respuesta por cuenta de la solicitante a los requerimientos efectuados por el Registro de la Propiedad Industrial, y quedaron satisfechos los requisitos de mera admisibilidad –o forma– de la solicitud de registro, lo que debió hacer el citado Registro fue continuar con el trámite de los procedimientos, entrando a resolver, por el fondo, la solicitud planteada oportunamente.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. La aplicación estricta de las normas de orden pública que consagran los procedimientos, constituye un derecho y un deber fundamental de las personas, reconocido hoy con la denominación de Derecho Fundamental al Debido Proceso, de manera tal que la vulneración de éste al realizarse una actuación o expedirse un acto, sólo puede concluir con su nulidad absoluta, tanto más que dicha violación comportaría también la vulneración del Derecho de Defensa.



Así entonces, si causa la nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales de un procedimiento, o sea, de aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión, y en el caso de marras es claro que el **a quo** quebrantó la ritualidad del procedimiento marcario, por haberle impedido al solicitante del registro que interesa conocer las razones efectivas que harían inadmisibles el signo que propuso como marca, colocándola en estado de indefensión, lo único procedente es anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45 horas del 5 de marzo de 2008, que dispuso el abandono de la solicitud respectiva, y ordenar la devolución a esa oficina del expediente venido en alzada, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:45 horas del 5 de marzo de 2008. En su lugar, devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones. 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