



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0592-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “OFIXPRES (Diseño)”

Carvajal, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-15988)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 051-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, casada, Abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de Apoderada de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Cali, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos y veintisiete segundos del catorce de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2007, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**OFIXPRES (Diseño)**” para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 35** del nomenclátor internacional.

II.- Que mediante resolución dictada a las 10:14 horas del 22 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante cumplir varias observaciones hechas a la referida solicitud.



III.- Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2008, aportando la documentación pertinente.

IV.- Que mediante resolución dictada a las 13:07:45 horas del 4 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno otra vez a la empresa solicitante cumplir una nueva observación hecha a la solicitud de registro marcario.

V.- Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos y veintisiete segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, el 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 referencia, y se ordena el archivo del expediente”*.

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2008, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **CARVAJAL, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 4 de diciembre de 2008, expresó agravios.

VII.- 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 Jiménez Sancho; 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: PROCEDENCIA 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 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,** conforme a la verificación objetiva que del requisito formal defectuoso haga la Autoridad Registral.



Es por esa razón que conforme al numeral 13 de la Ley de Marcas, **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 de manera incorrecta o fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono**. Dicho de otra manera, **si no se responde materialmente la prevención efectuada, o si ello ocurre de manera equivocada, o extemporánea, el deber del Registro es declarar el abandono de la solicitud**.

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, el memorial visible a folio 11 del expediente. No obstante, **por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante**, el Registro le giró otra prevención (visible a folio 15) a la solicitante, y como ésta no la habría acatado, en la resolución venida en alzada el **a quo** 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 correcta, **porque en la especie era pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas**, toda vez que en el presente caso, aunque se dio respuesta, dentro del plazo legal, al primer bloque de prevenciones efectuadas, en cuanto a la última prevención que el Registro hizo, la solicitante no habría cumplido con lo requerido, por cuanto se observa que al pronunciarse la Licenciada **Denise Garnier Acuña** sobre el particular, no cumplió con la exclusión de los productos que no correspondían a la clase de la Clasificación de Niza para la que propuso la marca que interesa, de lo que se sigue que **incurrió en una de las hipótesis del artículo 13 de la Ley de Marcas**, lo cual redundaba en que resultaba viable aplicar la sanción del *abandono*.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos y veintisiete segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma.

CUARTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos y veintisiete segundos del catorce de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, SE CONFIRMA.— Se tiene 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28