

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0594-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “TURFF BET & SPORTS BAR”

CODERE, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2899-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 052-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas y veinte minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CODERE, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en avenida Bruselas, 26 28100 Madrid, España, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintinueve de marzo de dos mil siete el Licenciado Claudio Murillo Ramírez en la calidad indicada, presenta solicitud de inscripción de la marca de servicios “*turff BET & SPORTS BAR (diseño)*” en clase 43 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas cincuenta y seis minutos del veintinueve de noviembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante eliminar de la lista de



servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada, del diseño solicitado eliminar el término “BET” y aportar un nuevo diseño con el cambio requerido. Dicha prevención fue cumplida por el solicitante según consta en escrito presentada en fecha once de febrero de dos mil ocho.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada que el solicitante de la marca no eliminó del diseño la palabra “BET” y por ende, no se aportó un nuevo diseño por lo que habiendo transcurrido el plazo señalado procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “*turff BET & SPORTS BAR diseño*”. El recurrente señala que su representada cumplió con contestar la prevención que se le hiciera en torno a la marca, que el hecho de no contestarla según el criterio del Registrador no implica incumplimiento. Que el Registrador omitió manifestarse sobre una serie de elementos aportados que justifican el

porqué no se puede hacer lo que el Registro pretende; que en este caso en particular lo correcto era comunicar lo resuelto para que se presentara la solicitud a calificación. Además, argumenta, que la marca ya fue registrada en las categorías 35 y 38 con la aclaración de la relación de los servicios protegidos con los deportes y apuestas por lo que debe aplicarse la misma interpretación a la clase 43.

Analizados tanto la resolución apelada como los argumentos dados por el recurrente, este Tribunal llega a la conclusión, que efectivamente el Registro se excedió en su potestad calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que como el solicitante no eliminó lo que él razonaba impropio en la marca, la sanción a esa omisión era el abandono de la solicitud.

Al efecto el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al establecer: *“...el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”*. En el caso que se discute el apelante contestó la prevención que se le hiciera lo que para el solicitante significaba mutilar la marca y su esencia y por esa circunstancia rebatió lo dispuesto por el registrador.

Siendo que conforme al examen de forma la solicitud cumplía con todos los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley de cita, lo que correspondía por parte del registrador a cargo era realizar el examen de fondo, verificar si la marca incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley, en cuyo caso si el Registro estimaba que no era procedente su inscripción la denegaba mediante resolución fundamentada, tal como lo establece el segundo párrafo del numeral 14 de la Ley 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.”*

Por esa circunstancia lleva razón el apelante al indicar, que el proceder en este caso no ha sido el correcto desde un inicio cuando existen acciones de calificación formal dentro del procedimiento y que la prevención se contestó en tiempo y forma (folios 10 y 12) argumento que avala este Tribunal, ya que si el Registro no estuvo de acuerdo con las manifestaciones del solicitante a la prevención lo que procedía era dictar la resolución definitiva por el fondo, pero no ordenar el abandono, pues esta sanción está tipificada sólo por incumplimiento de requisitos del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Así las cosas, al evidenciarse que existe una alteración en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, lo que procede conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil y 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, es anular la resolución recurrida, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez como apoderado especial de la sociedad **CONDERE, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la cual se anula con el fin de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponde, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez como apoderado especial de la sociedad **CONDERE, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y nueve minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho, la cual se anula con el fin de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponde, si otro motivo



ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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

DESCRIPTOR.

Nulidad

T.G: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98