



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0585-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “LIQUI MOLY (Diseño)”

Liqui – Moly Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-16217)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 053-2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-800-402, en representación de la empresa **LIQUI – MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**, una socieasd existente y organizada conforme a las leyes de Alemania y domiciliada en Ulm, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecinueve minutos y ocho segundos del quince de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2007, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, actuando como gestora oficiosa de la empresa **LIQUI – MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**, solicitó la inscripción de la marca “**LIQUI MOLY (Diseño)**” para distinguir y proteger diversos productos de la **Clase 04** del nomenclátor internacional.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de



marzo de 2008, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín** se constituyó como apoderado de la empresa **LIQUI – MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**; ratificó lo actuado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**; y corrigió el domicilio de la citada empresa.

III.- Que mediante resolución dictada a las 14:55:16 horas del 16 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante, en la persona de la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, cumplir varias observaciones hechas a la referida solicitud.

IV.- Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, por cuenta de la empresa **LIQUI – MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2008.

V.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con diecinueve minutos y ocho segundos del quince de julio 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 12 de agosto de 2008, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **LIQUI – MOLY GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

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 Alvarado Valverde; 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. 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, lo destacable en el caso de marras es que, a diferencia de lo que estimó el Registro de la Propiedad Industrial, las prevenciones que le hizo a la empresa solicitante del registro marcario que interesa, **no tuvieron razón de ser ni fundamento alguno**, por cuanto al ser examinado detalladamente el libelo inicial, se observa que en esa oportunidad la Licenciada **Denise Garnier Acuña** cumplió plenamente los requisitos de admisibilidad contemplados en el artículo 9° de la Ley de Marcas, por lo que a la solicitud en sí, sea, en su materialidad, no había que objetarle nada, de lo que se sigue que no había ningún extremo que debiera ser corregido o adicionado (manteniéndose en esto el mismo sentido del artículo 13 de la Ley de Marcas), vía el cumplimiento de una prevención.

Entonces, 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 no hubo mérito para que fuera emitida la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que menos aún lo hubo para que se aplicara la sanción del *abandono*, ocurriendo que la circunstancia de que hubiere pretendido cumplir con tal prevención quien no contaba con poder para ello, en nada desvirtúa la improcedencia originaria de tal pedimento, y mucho menos –se reitera– la del rechazo expedito y falta de motivación puesto bajo conocimiento de este Órgano de Alzada.

Antes bien, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de 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, sin soslayo –vale la pena señalarlo– de las atribuciones que ostenta al efecto conforme a lo estipulado en los artículos 7°, párrafo final, y 18, párrafo segundo, de la Ley de Marcas, en lo que fueren aplicables.



TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, lo que procede es declarar con lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecinueve minutos y ocho segundos del quince de julio de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer en su lugar que deberá el citado Registro continuar con los procedimientos de la solicitud de inscripción marcaria que interesa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecinueve minutos y ocho segundos del quince de julio de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos.— En su lugar, continúe el citado Registro con los procedimientos de la solicitud de inscripción marcaria que interesa.— 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