



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0583-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “UPS EXPRESS SAVER”

United Parcel Service Of America, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14222)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 054-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta 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 **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Atlanta, Georgia, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del treinta de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2007, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.**, solicitó la inscripción de la marca “**UPS EXPRESS SAVER**” para distinguir y proteger diversos servicios de la **Clase 35** del nomenclátor.



II.- Que mediante resolución dictada a las 15:34 horas del 8 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la citada empresa el cumplimiento de varias observaciones hechas a la referida solicitud de registro marcario.

III.- Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de marzo de 2008.

IV.- Que mediante resolución dictada a las 15:18:48 horas del 29 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno otra vez a la empresa solicitante cumplir varias observaciones hechas a la solicitud de registro marcario.

V.- Que en cumplimiento de esas otras prevenciones efectuadas, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2008.

VI.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del treinta 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 (...)”*.

VII.- 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 **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 4 de diciembre de 2008,

expresó agravios.

VIII.- 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 9° y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3°, 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.

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***, por cuanto está claro que en las oportunidades acontecidas en Primera Instancia, la interesada se pronunció, en tiempo, con relación a la prevenido.

Así las cosas, por ser elocuente la improcedencia originaria de las prevenciones hechas a la empresa **UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.** por cuanto su solicitud de registro cumplía todos los requisitos para su admisibilidad y tramitación acostumbrada, el Registro de la Propiedad Industrial, en lugar de haber decretado el “abandono” expedito y falto de motivación puesto bajo conocimiento de este Órgano de Alzada, lo que debió hacer fue continuar con el trámite de los procedimientos.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

expuesto, lo pertinente 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 cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del treinta de julio de dos mil ocho, la cual se revoca en todos sus extremos, disponiendo en su lugar que debe el citado Registro continuar con los procedimientos de la solicitud de inscripción marcaria que interesa, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara 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 cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del treinta 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, si otro motivo ajeno al aquí indicado 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

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