

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0059-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “G GREEN” (Diseño)

Philip Morris Products S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3080-05)

VOTO N° 139-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor de edad, casada, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, en representación de la empresa **Philip Morris Products S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a la leyes de Suiza, y domiciliada en Neuchatel, Suiza, representada ahora por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor de edad, soltera, Abogada, vecina de Santa Ana, con cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil seis, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“G GREEN (Diseño)”** en **Clase 34** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir tabacos y sus derivados, y artículos diversos para tabacos y fumadores, todo conforme al listado que se detalló ahí.

II.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con catorce minutos del diez de junio de dos mil cinco, entre otros aspectos, y con base en el artículo 9º, inciso g) de la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante presentar una traducción al castellano del elemento denominativo de la marca solicitada.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

III.- Que por haberse omitido el cumplimiento de esa prevención, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Fábrica G Green (DISEÑO), clase 34 presentada por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. y se ordena el archivo del expediente. NOTIFIQUESE [sic] (...)*”.

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, la Licenciada Granera Alonso, en representación de la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el diez de mayo del año en curso, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su calidad de Apoderada Especial de la citada sociedad, sustanció ese recurso, argumentando, en términos generales, que en realidad, la prevención original que contenía, entre otros aspectos, la referente a la traducción de la marca solicitada, fue cumplida, pero parcialmente; que lo procedente habría sido que el Registro, al notar la omisión, hubiera indicado esa circunstancia; que la declaración del abandono de la solicitud, fue una medida “...*sumamente inflexible...*”; y que sería más grande el perjuicio que sufriría su representada con el abandono decretado de la solicitud, que el del público consumidor, que igual percibiría la marca solicitada sin traducir, constituyendo el requisito de la traducción de la misma, “...*un requisito meramente de trámite a lo interno del registro [sic]...*”.

V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos Probados. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

- 1° Que la Licenciada Kristel Faith Neurohr, con calidades ya indicadas, es Apoderada Especial de la sociedad **Philip Morris Products S.A.** (ver folio 19).
- 2° Que la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, no cumplió con la prevención referente a la traducción de la marca cuya inscripción fue solicitada (hecho no controvertido, ver escrito de expresión de agravios, a folios del 24 al 28).

SEGUNDO: Hechos No Probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: 1.-) En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**G GREEN (Diseño)**” en **Clase 34** de la clasificación internacional, por considerar que a pesar de la prevención que se le hizo al efecto, en cuanto a que en el escrito inicial de la solicitud no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 9° inciso g) de la Ley de cita, es decir, con la aportación de una traducción de la marca, por estar constituida la solicitada con un elemento denominativo con significado en un idioma distinto al castellano. Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, la apoderada de la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, argumentó que en realidad, la prevención original que contenía, entre otros aspectos, la referente a la traducción de la marca solicitada, fue cumplida, pero parcialmente; que lo procedente habría sido que el Registro, al notar la omisión, hubiera indicado esa circunstancia; que la declaración del abandono de la solicitud, fue una medida “...*sumamente inflexible*...”; y que sería más grande el perjuicio que sufriría su representada con el abandono decretado de la solicitud, que el del público consumidor, que igual percibiría la marca solicitada sin traducir, constituyendo el punto concerniente a la traducción de la misma, “...*un requisito meramente de trámite a lo interno del registro [sic]*...”.

2-) Para la resolución de este asunto hay que partir de que una marca se podrá registrar cuando cumpla, entre otros, con los requisitos enunciados en los artículos 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), y 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002). Conforme lo anterior, para autorizar el registro de una marca, el citado artículo 9°, en su inciso g), dentro de los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

elementos de contenido mínimo de la solicitud, estipula que debe contener “g) *Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano*”.

Valga acotar que el artículo 13 de la Ley de Marcas, el que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y que remite para ello al artículo 9° citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de los requisitos recién enunciados, dentro de un plazo de quince días hábiles, pero “*...bajo el apercibimiento de considerar abandonada la solicitud*”, en caso de que no se haga esa subsanación, o de que pese al intento, prevalezca lo que haya sido su motivo.

3-) Partiendo de lo anterior, del análisis del presente expediente se observa que el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante de la marca que interesa, presentar una traducción al castellano de su elemento denominativo (ver folio 8), habiendo omitido cumplir con ello –valga acotar– tanto en primera, como en esta segunda instancia, tal como expresamente fue admitido en el escrito de expresión de agravios visible a folios del 24 al 28 de este expediente. Es por eso que fácil es colegir a este órgano de alzada, que en definitiva las representantes de la sociedad **Philip Morris Products S.A.**, nunca tuvieron a bien cumplir con la prevención.

Sobre ese particular, deben tener claro la empresa apelante y sus apoderadas, que cuando una autoridad gira una prevención, ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*” (véase Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398), razón por la cual, la no subsanación, o la subsanación parcial de los defectos señalados, es causa suficiente para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma. En el presente caso, y tal como lo establece el numeral 13 de repetida cita, el Registro tuvo que considerar abandonada la solicitud, por cuanto correspondía que ésta cumpliera con todos los requisitos que la normativa estipula para solicitar el registro de una marca, previendo la misma Ley de Marcas el otorgamiento de un plazo de gracia, para el caso en que ello no fuera acatado. Pero una vez transcurrido ese plazo, si la prevención no se cumple, o se cumple en forma parcial (que para este caso, viene a ser lo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mismo), la autoridad debe ejecutar la sanción, que en este asunto, como se estableció, fue la de tener por abandonada la solicitud, y ello por la obligación de cumplir con el principio de legalidad que informa esta materia.

4-) Así las cosas, por la falta de cumplimiento de la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, que dicho sea de paso, no se trató de “...*un requisito meramente de trámite a lo interno del registro* [sic]...”, según el decir de la Licenciada Faith Neurohr, sino de una ordenanza clara y contundente de una ley de la República, como lo es la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, corolario de ello es que la empresa solicitante incurrió de pleno en la hipótesis prevista en el artículo 13 de esa Ley, no teniendo el Registro ninguna otra alternativa más que la de aplicar la sanción prevista ahí, esto es, declarar el abandono de la solicitud, y a este Tribunal la de confirmar lo resuelto por el **a quo**, por no ser de ninguna manera atendibles las razones dadas para determinar lo contrario.

CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas invocadas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la empresa **Philip Morris Products S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

QUINTO: 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 del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas invocadas, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de agosto de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca