

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0057-TRA-PI

Solicitud de la marca de fábrica y comercio “G GREEN (DISEÑO)”

Philip Morris Products S.A.

Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. de origen número 3079-05)

VOTO N° 150 - 2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas del diecinueve de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Laura Granera Alonso**, mayor, casada, Abogada, vecina de San Antonio de Belén, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, quien dice ser representante de la compañía **PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, del diecisiete de agosto de dos mil cinco.

RESULTANDO.

PRIMERO. Mediante escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, de calidades y condición referidas presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**G GREEN (DISEÑO)**” en clase 34 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las quince horas, quince minutos, del diez de junio de dos mil cinco, le previene a la Licenciada Granera Alonso, en la condición que comparece, presentar la traducción de la marca y el poder que la acredita como representante de la sociedad indicada, de conformidad con la Circular No. RPI-01-2005 (v. folio 7); prevención que fue contestada dentro del plazo establecido (v. folio 8), sin embargo, lo que presenta la apelante es una ratificación en todos sus extremos de la solicitud de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inscripción de la marca “G GREEN (DISEÑO)”, a su vez solicita se continúe con los trámites de ley, por cuanto el poder que la acredita para actuar en el trámite de la solicitud de la marca aludida, está basado en un documento que tiene la misma fecha que el poder aportado al Registro y del cual guarda copia en su protocolo de referencia, siendo omisa en cuanto a la manifestación de la traducción de la marca.

TERCERO. Mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, del diecisiete de agosto de dos mil cinco, dicho Registro resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “G GREEN (DISEÑO)” en clase 34 de la Nomenclatura Internacional, y ordenar el archivo del expediente, por considerar que el poder aportado no indica la fecha del poder que autoriza la sustitución, asimismo, porque el domicilio indicado en Poder no coincide con el indicado en la solicitud, además, el interesado omitió cumplir con la traducción solicitada conforme lo dispone el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 3 de marzo de 2000.

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante ese mismo Registro el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, en representación de la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sin sustanciar su disconformidad.

QUINTO: Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el dos de mayo de dos mil seis, la Licenciada Kristel Fait Neurohr, mayor, soltera, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, apoderada especial de la compañía PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, manifestó en síntesis lo siguiente: No considera que existan razones suficientes para declarar el abandono de la marca solicitada por su representada, por cuanto la prevención otorgada el día diez de junio de dos mil cinco, fue contestada parcialmente y presentada al Registro el cinco de julio de dos mil cinco, por lo que considera que no debió declararse en abandono, lo procedente hubiese sido que en la contestación de dicha prevención se les indicara que se omitió referirse a la traducción de la marca, y no declarar el abandono, pues es una medida sumamente inflexible,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en el sentido de que el Registro está resolviendo como si su representada no hubiese contestado del todo la prevención, por tal circunstancia se le está causando un perjuicio, de ahí, que solicita se continúe con el trámite de registro de la marca G GREEN (DISEÑO). (v. folios 17 al 21); de igual forma manifiesta que el requisito exigido de la traducción de la marca, es meramente de trámite.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO: Hechos probados. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes: *a)* Que mediante resolución de las quince horas, quince minutos, del diez de junio de dos mil cinco, se le previno a la gestionante de la marca de fábrica y comercio “G GREEN (DISEÑO)” entre otro, presentar la traducción del signo distintivo solicitado, además del cumplimiento de los requisitos que debía cumplir el poder especial con que actuó el solicitante de la marca. *b)* Que no fue cumplida la prevención antes referida en ninguno de los dos extremos señalados.

SEGUNDO: Hechos no probados. No existen hechos con tal naturaleza de interés para la resolución del presente asunto.

TERCERO: Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “G GREEN (DISEÑO)”, en clase 34 de la Nomenclatura Internacional; argumentando varios aspectos a saber: *a)* Que el poder aportado no indica la fecha del poder que autoriza la sustitución; *b)* domicilio indicado en el poder no coincide con el indicado en la solicitud; *c)* El interesado

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

omitió cumplir con la traducción solicitada, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978.

CUARTO: Análisis del problema. Sobre los aspectos calificables en el caso concreto. El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso g) exige: *“Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto al castellano.”*

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo, que regula lo concerniente al examen de forma del registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro del plazo de quince días hábiles, *“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”* Estas disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio **“G GREEN (DISEÑO)”**.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, quince minutos, del diez de junio de dos mil cinco, constante a folio siete, le previno a la recurrente, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo citado, a saber: la traducción de la marca y el poder correspondiente, otorgándose para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias. Dicha prevención se trata de cumplir, con la presentación del escrito de fecha cinco de julio de dos mil cinco (v. folio 8), y a pesar de que el Registro consideró como subsanado lo referido al poder de la gestionante, considera este Tribunal que la prevención no fue cumplida en su totalidad, pues como puede observarse de los autos, la misma fue omisa en cuanto a la manifestación de la traducción de la marca y, respecto del poder se limita a decir en su escrito *“...que el poder que me acredita para actuar en este trámite está basado en un documento que tiene la misma fecha que el Poder aportado a este Registro y del cual guardo copia en mi protocolo de referencia, aún siendo poderes diferentes, ratifico en todos sus extremos la*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

solicitud presentada y solicito se continúe con los trámites”, cuando lo correcto era subsanar la omisión en escritura pública.

Como consecuencia de lo anterior y a efectos de sanear las presentes diligencias, mediante resolución de las once horas con treinta y dos minutos del seis de junio de dos mil seis, se previno a la apelante la subsanación del poder sustituido, al determinarse que el defecto de que adolecía se concretaba únicamente a la omisión del funcionario que lo autorizó, en otras palabras, el funcionario ante quien se autorizó el poder originario, es decir, el que le fuera otorgado a los señores Harry Zurcher Blen (v. folio 2 frente y vuelto), como al señor José Antonio Muñoz Fonseca (v. folio 22 frente y vuelto), por parte de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, tal y como lo exigen expresamente los artículos 84 del Código Notarial, en concordancia con los artículos 28 y 1256 del Código Civil para las escrituras públicas en las que un compareciente actúe en nombre de otro. En atención a esa prevención, consta a folio veintiséis, que la Licenciada Kristel Fait Neurohr, en su condición de apoderada especial de la empresa citada, se limita a manifestar únicamente “...1. *Que el poder especial en el que consta el nuevo representante legal de la compañía fue aportado el día tres de abril del año en curso, adjunto al expediente no. No. 2006-0056-TRA-PI correspondiente a la presentación de alegatos y pruebas de descargo con respecto al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio planteado por la señora Laura Granera Alonso el 29 de septiembre del 2005. 2. Así mismo, ratifico todo lo actuado en este expediente.*”. No obstante, verificado por este Tribunal el expediente referido, observa, que el poder mencionado no fue aportado, no habiéndose saneado debidamente la omisión en que incurrió la apelante, por consiguiente, la representante de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, tal y como consta en autos, no corrigió la falta que le fue prevenida dentro del término concedido al efecto.

Debe tomar en cuenta la recurrente, que cuando se hace 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*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pag. 398); la no subsanación o subsanación parcial de los defectos señalados, es causal para que se aplique de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud

Por lo anterior, no puede considerarse que lleva razón la recurrente cuando alega que se le está causando perjuicio al declararle en abandono una solicitud que ha cumplido con todos los requisitos, pues no cumplió dentro del término de ley establecido. Por otra parte, cabe señalar, que no lleva razón la recurrente cuando argumenta como parte de sus agravios, que lo procedente hubiese sido que se les indicara la omisión de la traducción de la marca, por cuanto este Tribunal en forma amplia, ha expuesto, que dentro del proceso de inscripción de una solicitud de marca, la calificación de forma y fondo, que señalan los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas citada, debe realizarse en forma unitaria conforme lo establece el artículo 6 bis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (ver resolución número 36-2006 de las 10 horas del 16 de febrero de 2006), de lo contrario, no tendría sentido el plazo de quince días, que consiste en un término preclusivo, que se le concede para la subsanación de requisitos, lo cual va en detrimento del principio de celeridad de los procesos. Queda claro que el referido plazo esta determinado por la ley, y por tanto, la subsanación de los defectos advertidos debe darse dentro del mismo; no resultando ser un requisito de trámite como erróneamente aprecia la gestionante.

QUINTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Granera Alonso, en su condición de representante de la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, del diecisiete de agosto de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO. Agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos, del diecisiete de agosto de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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