



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0529-TRA-PI

Solicitud de señal de propaganda: “HAZ SANDWICH”

Grupo Bimbo S.A. De C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2006-1000)

Marcas y otros signos

VOTO N° 180-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gomez Robleto, **mayor**, soltero, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, en su calidad de Apoderado de la empresa **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.**, una compañía existente y organizada conforme a las leyes de México, con domicilio en el Distrito Federal, Prolongación Paseo de la Reforma N° 1000, cuarto piso Colonia Desarrollo Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, México 01210, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos con treinta y seis segundos del quince de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de dos mil seis, el Licenciado Gomez Robleto en la representación dicha, solicitó la inscripción del signo “**Haz Sándwich**”, como señal de propaganda.

II.- Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce

horas veintiséis minutos con treinta y seis segundos del quince de julio de dos mil ocho, se declaró el abandono de dicha solicitud, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

III.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco 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, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y seis segundos del veintiuno de abril de dos mil ocho, le solicitó al apelante cumplir con varios aspectos relevantes para la continuación del proceso y para lo cual le otorga un plazo de quince días hábiles. Por su parte, el señor Gómez Robleto contesta dicha prevención, pero no indica lo que le fue prevenido, razón por la cual el Registro le declara el abandono.

Ante este cuadro fáctico y analizando los requisitos solicitados a la parte interesada por el Registro para continuar con la tramitación del proceso, según resolución del 21 de abril de 2008, se observa que aparte de lo referente a la lista de productos y pago de la tasa respectiva, los demás no corresponden a los indicados en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, cuyo error u omisión no subsanado en el plazo de quince días hábiles, es penalizado conforme el artículo 13 de la Ley de cita con el abandono de la solicitud.

Debe tomar en cuenta el Registro que la penalización del artículo 13 de cita está reservado para el incumplimiento, dentro del término que allí se dispone, de los requisitos establecidos en el artículo 9 y no puede extenderse a otros, que no estén debidamente reservados en ese numeral, ya que para esa situación, la Ley de Marcas en el artículo 85 prevé también el abandono, pero ante otra causal muy diferente a la establecida en ese numeral y que corresponde a la inactividad procesal por un plazo de seis meses contados desde la última notificación a los interesados.

Atendiendo a lo anterior, en el caso que se analiza, mal hizo el Registro en aplicar supletoriamente una sanción reservada para unos requisitos, a otros, que si bien son necesarios para la continuación del proceso, legalmente no es posible su extensión. Analizando el caso concreto obsérvese primero, que el Registro le previene al solicitante que aporte un poder, a lo que el solicitante cumple, independientemente si éste es válido o no para continuar con el proceso. Luego le previene aclarar en cuanto a los productos a promocionar con la marca, prevención que fue cumplida indicándose tanto los productos como la clase. Posteriormente, en otra resolución el Registro le pide al solicitante, la marca a cual va relacionada la señal de propaganda, siendo que el solicitante después de dos intentos por último responde, que la marca es “Bimbo”, y por último nuevamente el Registro le solicita al recurrente: *A) Indicar la marca que tiene relación con la señal de propaganda solicitada(...)* *B) Se aclara que los productos a proteger, deben ser los mismos de la marca a acompañar (...)* *Indicar en cada clase los productos a proteger. C La inscripción de expresiones o señales de publicidad comercial, devengará la tasa de US \$50,00(...). Se aclara que debe indicar el o los números de registro o expediente de las marcas a acompañar a la señal de propaganda (...)* *Según el escrito presentado en fecha cinco de octubre del dos mil seis, debe eliminar de la lista de productos a proteger: Clase 29 “y los que se utilizan para hacer sándwich” y clase 30 “y en todas sus formas”.*



Esa serie de prevenciones que incluso se pudieron haber hecho en una sola y que tiende a confundir al usuario, el Registro debe evitarlas y tratar en lo posible en hacer una calificación unitaria, tal como ya lo había expresado este Tribunal en el voto N° 36- 2006 de las diez horas, del dieciséis de febrero de dos mil seis. Nótese que el recurrente, de éstas últimas prevenciones ya había cumplido la mayoría, incluso el del pago de la tasa (folio 3), sólo le faltó indicar el número de registro de la marca Bimbo, ya que la reducción o limitación de productos, es un acto que bien puede el Registro hacerlo de oficio conforme lo establece el artículo 17 de la Ley de Marcas; hay que tratar de hacer lo menos gravoso para el usuario el trámite de su solicitud.

Recapitulando, si el usuario cumplió con los requisitos establecidos en el citado artículo 9, como fueron según lo indicado el B) y el C), no procede la sanción establecida en el artículo 13 de esa misma Ley para los demás que no corresponden a ese artículo, ya que, la indicación de las citas de registro de la marca Bimbo, es un requisito que deviene del artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas y la reducción o limitación de productos, es una facultad como se dijo supra, que el Registro la tiene incluso de oficio, siendo que el no cumplimiento de éstos últimos, puede traer como consecuencia también el archivo del expediente, pero por la aplicación del citado artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea el abandono por parte del solicitante de su gestión, sino insta el curso del procedimiento dentro del plazo de seis meses contados desde la última notificación a los interesados.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden y siendo que la última notificación a la parte lo fue el 23 de mayo de 2008, al 15 de julio de ese mismo año, fecha de la resolución de abandono, no ha transcurrido el plazo de seis meses señalado por el artículo 85 de la normativa citada, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su calidad de apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos con treinta y seis segundos del quince de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto en su calidad de apoderado especial de **GRUPO BIMBO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos con treinta y seis segundos del quince de julio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca. 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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28