

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0732-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “La Unión”

Luis Alberto Monestel Vega, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5113-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 182 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas treinta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el señor Luis Alberto Monestel Vega, casado una vez, economista, cédula de identidad número uno- ochocientos uno- novecientos veinticinco, vecino de La Unión de Tres Ríos, Cartago, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos del cuatro de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha quince de mayo de dos mil siete, el señor Monestel Vega, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “ La Unión”, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger servicios de restaurante y bar.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 12 horas con dieciséis minutos del trece de agosto y de las 08 horas cincuenta minutos del 20 de diciembre, ambas del año 2007, el Registro le previene al solicitante varios aspectos de forma en cuanto al signo solicitado, basado en

el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con el fin de poder continuar con el trámite pedido, prevención esta última que a criterio de la Administración Registral no fue cumplida dentro del término otorgado y por esa circunstancia en resolución de las ocho horas, cincuenta y tres minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, le declara el abandono y archiva el expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.

TERCERO. 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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de esta litis se enlista el siguiente: I- Que la marca de servicios “La Unión”, en clase 43, fue solicitada para proteger un establecimiento en que se brindan servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo (folio 1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. 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 debidamente notificada el 30 de agosto de 2007, le solicitó al apelante aclarar tres aspectos de forma en cuanto al signo pretendido, a saber: 1- Aclarar en qué consisten algunos de los productos o servicios protegidos para su correcta clasificación. 2- Eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada. 3- Aportar los timbres del Colegio de Abogados por 250 colones y timbre de Archivo por 20 colones. Lo anterior, a efecto de continuar con el proceso de inscripción solicitado y para lo cual le otorgó un plazo de quince días hábiles.

El interesado contesta dicha prevención el 01 de octubre del 2007, y aclara que su interés es el de inscribir la marca en clase 43 internacional “como marca de comercio, para servicios de restaurante y bar”. Como dicha respuesta no fue clara en determinar si lo pretendido era una marca de servicios o de comercio, el Registro previene nuevamente al solicitante, mediante auto de las 08:50 horas del 20 de diciembre del 2007, notificado el 14 de enero del 2008, aclarar ese punto dentro del término de quince días, lo cual realiza el petente el 27 de marzo de ese año. Como a criterio del Registro esa contestación fue extemporánea, mediante la resolución ya referida le declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

El apelante aduce en su escrito de apelación que su disconformidad radica en el hecho de que la consideración de abandono es una presunción basada en el supuesto de hecho específico: **la inactividad** y que la administración no puede declarar el abandono de la solicitud, aún cuando dicha gestión se hubiera hecho fuera del termino concedido, pues con el cumplimiento de la prevención desaparece la inactividad. Asimismo asimila el abandono a los artículos 212, 215 y 217 del Código Procesal Civil y ante el Tribunal expresamente manifiesta que el artículo 13 viene a definir cuándo el proceso entra en estado de abandono, pero que es el artículo 85 el que define la sanción procesal, que es el abandono de la solicitud si ha transcurrido el plazo de seis meses allí regulado y por esa circunstancia, al haber transcurrido el plazo de quince días sin que se contestara la prevención, el procedimiento pudo tenerse por abandonado, pero que al reactivarse antes de que

transcurrieren los seis meses de la norma 85, el supuesto del abandono desapareció y en consecuencia se enervó la posibilidad de declarar la caducidad de la solicitud, pidiendo se acoja el recurso de apelación planteado y se revoque la resolución apelada.

CUARTO. Con relación a las prevenciones merece recordar, 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. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, cuando estamos ante requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley de Marcas, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, a saber el abandono de la solicitud, tal como lo establece el numeral 13 de dicha Ley.. Tómesese en cuenta que este artículo está situado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro del Capítulo II “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA” y específicamente regula el *examen de forma* de una solicitud de marca, sea si ésta cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 9 de esa misma ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes para poder continuar con el estudio de lo pedido. Bajo este concepto ese artículo regula aspectos de *admisibilidad* del signo solicitado, los que si están omisos o poco claros, el Registro tiene la facultad legal de otorgar *bajo el apercebimiento que en esa norma se establece*, un plazo de quince días para que se subsane el error o la omisión, cuyo efecto legal una vez subsanado correctamente es continuar con el *examen de fondo*. Esa norma lejos de asimilarla a una forma anormal de finalizar el proceso como es la deserción y que se encuentra regulada en los artículos 212 y siguientes del Código Procesal Civil, debe asimilarse a una *demanda defectuosa* regulada en el artículo 291 de ese mismo Código, mediante la cual el Juez le prevendrá a la parte la corrección de los defectos dentro del plazo de cinco días y si no se hace se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordena el archivo del expediente. El trasfondo de ambas normativas es el mismo, la

solicitud de marca y la demanda planteada, deben presentarse cumpliendo con todos los requisitos legales para ellas establecidos (artículos 9 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 290 del Código Procesal Civil) de lo contrario se dará un término para que se subsane y si no se cumple o se cumple en forma extemporánea, se ordena el archivo.

El artículo 85 citado por el recurrente, se refiere a otro presupuesto legal distinto al del artículo 13, ya que regula el *abandono de la gestión* cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la última notificación a los interesados y siempre que no estemos ante el incumplimiento de prevenciones relacionadas con requisitos dispuestos en el artículo 9 de la Ley de Marcas. Para la aplicación de este artículo no interesa si se encuentra dentro de la etapa de admisibilidad o de fondo, simplemente si el interesado no insta el curso del asunto y se cumple el presupuesto allí indicado, el Registro declara el abandono de la gestión, por lo que, de ninguna forma se puede interpretar de este numeral que si no se ha cumplido ese término de seis meses y se aplicó el abandono del artículo 13, se pueda proseguir con el proceso.

Hechas las anteriores aclaraciones, observa este Tribunal que en el presente caso, si bien hubo un cumplimiento extemporáneo de la última de las prevenciones hechas por el Registro, para que se aclarara la naturaleza de la marca requerida, en realidad la misma nunca debió haber sido formulada, pues en la solicitud inicial se dijo claramente que se pretendía la protección, en clase 43, de “servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo”, Luego se reitera (a folio 9), que los servicios a prestar son de “restaurante y bar”, los cuales resultan estar correctamente clasificados, conforme la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, Clasificación de Niza, Novena Edición, La prevención que en este sentido hizo el Registro resulta injustificada y fue la que indujo posteriormente a confusión al solicitante en la redacción de su respuesta, la que de todas formas quedó bien clara en el libelo que consta a folio 14. A la luz de los principios de verdad real que informa el procedimiento ante esta Instancia e indubio pro actione, la

sanción de abandono de la solicitud decretada en este caso deviene injusta y desproporcionada, porque el motivo que la sustenta nunca existió.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Luis Alberto Monestel Vega contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, a efectos de que se continúe con el curso de los procedimientos.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Luis Alberto Monestel Vega contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del cuatro de junio de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, a efectos de que continúe con el curso de los procedimientos. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



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