



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0595-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FIFA Quality Inspected I (diseño)”**

**Fédération Internationale de Football Association, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9154-07)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 187-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas veinte minutos del dos marzo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Fédération Internationale de Football Association**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil siete el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la calidad indicada, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FIFA Quality Inspected I (diseño)**” en clase 28 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las trece horas cincuenta y un minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, el Registro le previene al solicitante, eliminar del diseño



solicitado la reproducción de medallas o galardones o bien demostrar en autos la legítima adjudicación de los mismos (art. 7 inciso o) de la Ley de Marcas), de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de Marcas). Dicha prevención fue contestada por el solicitante según consta en escrito presentado en fecha dos de octubre de dos mil siete, haciendo referencia a que en ninguna parte de la etiqueta solicitada aparece el diseño de una medalla o galardón, lo que aparece es el diseño de un sello o viñeta, por lo que no hay objeción para continuar con el trámite de dicha solicitud.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas dos minutos del siete de enero de dos mil ocho, el Registro le previene nuevamente al solicitante entre otros, aportar nuevos diseños donde elimine el término “Inspected” ya que de acuerdo con la traducción “reconocido” puede según el artículo 7 inciso o) de la Ley de Marcas ser un elemento que lleve a suponer la obtención de galardones con respecto al producto, e inducir en error al consumidor, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas. Dicha prevención fue contestada por el solicitante según consta en escrito presentado en fecha doce de febrero de dos mil ocho, haciendo referencia a que en ninguna parte de la etiqueta solicitada se lleva a suponer la obtención de galardones, por lo que no hay objeción para continuar con el trámite de dicha solicitud.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente, acorde con la sanción prevista en el artículo 13 de la Ley de Marcas, por considerar que el solicitante no cumplió con lo prevenido.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de abril de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición dicha, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 21 de enero de 2009, expresó agravios.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento 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, consideró en la resolución apelada que el solicitante de la marca ignoró cumplir con lo prevenido por el Registro y habiendo transcurrido el plazo señalado procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca ***“FIFA Quality Inspected I (diseño)”***. El recurrente señala que no es posible aceptar esa resolución, por cuanto su representada cumplió con contestar la prevención que se le hiciera en torno a la marca, solo que no se contestó lo que el calificador quería que se contestara y que cumpliera lo que a su criterio debía ser cambiado. Que con este tipo de resoluciones se quebranta el principio del debido proceso, por lo que dicha resolución resulta absolutamente nula.

Analizados tanto la resolución apelada como los argumentos dados por el recurrente, este Tribunal llega a la conclusión, que efectivamente el Registro se excedió en su potestad calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que como el solicitante no eliminó lo que él razonaba impropio en la marca, la sanción a esa omisión era el abandono de la solicitud.

En el caso que se discute el apelante contestó las prevenciones que se le hicieran a efecto de eliminar del signo marcario el término que el Registrador consideraba indicador de un “galardón”, palabra que para el solicitante no era ese su significado y por esa circunstancia rebatía lo dispuesto por el calificador.



Siendo que conforme al examen de forma la solicitud cumplía con todos los requisitos señalados en el artículo 9 en relación con el 13 de la Ley de Marcas, lo que correspondía por parte del registrador a cargo era realizar el examen de fondo, verificar si la marca incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley, en cuyo caso si el Registro estimaba que no era procedente su inscripción la denegaba mediante resolución fundamentada, tal como lo establece el segundo párrafo del numeral 14 de la Ley al decir: *“...Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.”*, y no efectuar una calificación por la forma conforme al artículo 13 de la ley citada.

Por esa circunstancia lleva razón el apelante al indicar, que él contestó la prevención y si las mismas no eran de satisfacción para el calificador, lo que procedía era el rechazo de la marca pero no un abandono, puesto que él fue acucioso y diligenció en forma debida lo prevenido por el Registro, argumento que avala este Tribunal, siendo que al existir una alteración en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, lo que procede conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil es anular la resolución recurrida, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda.

Debe quedar claro al órgano **a quo**, el poder diferenciar cuando nos encontramos frente a una calificación por el artículo 13 y cuando a una por el artículo 14 de la Ley de Marcas supracitada, lo anterior a efectos de proceder al abandono o, al dictado de una resolución fundamentada, respectivamente, en caso de incumplimiento ante alguna prevención, es decir que si el Registro previene algún defecto por los artículos 7 u 8 de la ley indicada, ya estamos en la calificación del artículo 14, por ende, no es procedente aplicarle la sanción de abandono prevista por el artículo 13 ibídem.

**TERCERO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que por tratarse el presente caso de un



defecto señalado conforme al inciso o) del artículo 7, se refiere a una calificación por el artículo 14 y no por el 13, razón por la cual lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Fédération Internationale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y se continúe con el trámite que corresponda.

### **POR TANTO**

Conforme a lo expuesto se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Fédération Internationale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y se continúe con el trámite que corresponda. 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*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**NULIDAD**

**T.G: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**