



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0706-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “BIG WAFFLE” (DISEÑO)”

Advanced Total Marketing System Inc, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 36-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N°193 -2009

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, Abogado, vecino de San José , con cédula de identidad número 1-908-006, en su calidad de apoderado general de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá con domicilio en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182, Panamá 5, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y dos minutos del catorce de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero del 2008, el Licenciado Aaron Montero Sequeiro, en representación de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“BIG WAFFLE”



para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional: “*café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”.

II- Que mediante resolución dictada a las a las dieciséis horas con treinta y dos minutos del catorce de agosto dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**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 referencia, y se ordena el archivo del expediente*”.

III- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2008, el apoderado especial de la empresa petente apeló la resolución referida, y habiéndosele concedido la audiencia de ley, no se apersonó a expresar agravios ante esta Instancia.

IV- 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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Cómo único hecho con tal carácter se tiene que el Licenciado Aaron Montero Sequeira, no contestó la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42 horas del 27 de febrero del 2008 (folio 6)



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: No hay hechos de esta naturaleza de importancia para la resolución de esta litis.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: *PERTINENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado, quedando sujeta a una **prevención**, **apercibimiento** o **advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. Por eso, una carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso debe quedar claro que el órgano decisor no puede suplir lo omitido por la parte contumaz.

Partiendo de esa tesitura, teniendo a la vista la relación de lo establecido en los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000) y 3º y 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), fácil es colegir que en lo que respecta al solicitante de la inscripción de un signo distintivo, recae sobre él la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto (si acaso no los satisfizo inicialmente), si no los cumple correctamente dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud.

De tal manera, los artículos 9º de la Ley de Marcas, y 3º y restantes que conforman el



Capítulo II de su Reglamento, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de inscripción marcaria, previéndose en el numeral **13** de la ley de la materia lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos aquellos, la posibilidad de subsanar su omisión, pero siempre que ello ocurra **dentro del plazo de quince días hábiles** y “***...bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud***”.

En el caso de marras, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 11:42 horas del 27 de febrero del 2008, le previno al apoderado de la empresa gestionante dos requisitos necesarios para continuar con el trámite de la solicitud, so pena de tener por desistida la solicitud y proceder a su archivo:

1-Presentar la traducción de la marca, por estar constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto al castellano (art. 9 inciso g) de la Ley de Marcas). 2- Reintegrar timbre de Ley: 250 colones en timbre del Colegio de Abogados. Dicha prevención fue notificada a la parte el 06 de marzo del 2008 y dado que la misma no fue satisfecha en el término concedido, la Subdirección del Registro indicado procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo de la misma. De la indicada resolución apeló el apoderado especial de la petente, argumentando, sin aportar prueba al efecto, que la misma resulta arbitraria dado que la prevención fue cumplida en forma cabal; luego en el término de la audiencia concedida por este Tribunal, no se apersonó a expresar agravio alguno.

Este Órgano de Alzada estima que la actuación de la Autoridad Registral en el caso que nos ocupa está a derecho, pues conforme al artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un requisito de admisibilidad de la solicitud de registro de una marca es, según lo expresa taxativamente el inciso g) “*la traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano*”. Asimismo, el artículo 16 inciso d) del Reglamento de dicha Ley, exige que la solicitud ingresada al Registro venga autenticada por un abogado, y esta



intervención supone a la vez la obligación de pago del timbre prevista en el artículo 105, inciso f) del Decreto Ejecutivo No 32493-J, “Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, que ordena la cancelación de doscientos cincuenta colones de timbre del Colegio de Abogados, para asuntos de cuantía inestimable, en el escrito inicial.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Marcas, como ya se explicó, dispone que *“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes... De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”*

Como en el caso de marras no hay prueba en el expediente que demuestre que el gestionante cumpliera con lo que se le previno, el abandono de la solicitud ordenado por el Registro a quo está bien dispuesto, por ajustarse al principio de legalidad y calificación registral que informa esa materia.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “BIG WAFFLE”, ordenado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resulta a Derecho, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas treinta y dos minutos del catorce de setiembre del dos mil ocho, la cual se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta y dos minutos del catorce de setiembre dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

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

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25