

Expediente 2006-0089-TRA-PI

Solicitud de la marca de fábrica y de comercio “MENTHOL SHIELD” (DISEÑO)

Apelante: Philip Morris Products, S. A.

Registro de la Propiedad Industrial (Nº de origen 3932-05)

VOTO Nº 196-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del diez de julio de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por la señora Laura Granera Alonso, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, quien dice ser representante de la compañía “**PHILIP MORRIS PRODUCTS, S. A.**”, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchatel, Suiza, constituida y organizada bajo las leyes de ese país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado al Registro de la Propiedad Industrial, en fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, de calidades y condición señaladas, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MENTHOL SHIELD**” (**DISEÑO**) en clase 34 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Tabaco crudo o manufacturado, en particular, cigarrillos, puros, cigarrillos, tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos), artículos para fumadores, en particular papel para cigarrillos y pipas, filtros de cigarrillos, cilindros para tabaco, cartuchos*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

para cigarros y ceniceros que no estén confeccionados de metales preciosos, sus aleaciones o abarcados por esto mismo; pipas, aparatos de bolsillo para arrollar cigarrillos, encendedores, fósforos”.

SEGUNDO. Mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cinco, dicho Registro resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **MENTHOL SHIELD** (Diseño), en clase 34 y ordenar el archivo del expediente.

TERCERO. Que contra la citada resolución, la licenciada Granera Alonso, de calidades y condición indicadas, interpuso, el veintinueve de setiembre de dos mil cinco, recurso de revocatoria y apelación en subsidio, sobre el cual dicho Registro declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el de apelación, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del diecisiete de febrero de dos mil seis.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las diez horas con quince minutos del quince de mayo de dos mil seis, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para que presentasen sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en condición de apoderada especial de la compañía Philip Morris Products, S. A., en escrito del seis de junio de dos mil seis, en el que alegó, que no considera que existan razones suficientes para declarar el abandono de la marca, toda vez que la prevención realizada por el Registro fue contestada parcialmente, considerando que lo procedente hubiese sido que se le indicara en la contestación de dicha prevención que se había omitido el indicar la traducción de la marca.

QUINTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados. Que la gestionante haya cumplido con presentar la traducción de la marca de fábrica y comercio “**MENTHOL SHIELD**” (DISEÑO).

SEGUNDO: Hechos no probados. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MENTHOL SHIELD**” (DISEÑO) presentada por Philip Morris Products, S. A., argumentando que el interesado omitió cumplir con la traducción solicitada, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ordenando el archivo del expediente.

Por su parte la solicitante aduce como agravios, que la declaratoria de abandono decretada por el Registro, resulta una medida sumamente inflexible ya que no se ha hecho abandono de la solicitud, toda vez que las prevenciones fueron contestadas dentro del plazo otorgado por el Registro. Que con motivo de la prevención que le hiciera el Registro el día cinco de julio de dos mil cinco, aclaró que: “*del poder de que se realiza la sustitución la Licda. Laura Granera tiene suficientes facultades*”; por tal motivo, la recurrente considera que la prevención sí

fue contestada y que lo procedente hubiese sido que se le indicara que en la contestación de dicha prevención se había omitido el indicar la traducción de uno de los términos que conforman la marca. Considera que igualmente es subsanable el no indicar la fecha en que fue otorgado el poder especial, así como el no incluir el nombre de la marca. Además, argumenta la recurrente, que a su representada se le está causando un perjuicio muy grande al declararle en abandono una solicitud que ha cumplido con todos los requisitos, por no haber indicado en una prevención su traducción. Por lo anterior, solicita se continúe con el trámite de la marca solicitada por su representada.

CUARTO. Análisis del problema. 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: ***“g) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano.”***

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo, que regula lo concerniente al examen de forma que el 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, **“MENTHOL SHIELD”** (DISEÑO).

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cuarenta minutos del cinco de julio de dos mil cinco, constante a folio 8, le previno a dicha gestionante, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el

artículo 9 citado, a saber: ***la traducción de la marca y el poder correspondiente***, otorgándosele 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 veintiséis de julio de dos mil cinco (folio 10) el cual incluso a juicio de este Tribunal no cumple con lo dispuesto por el Código Notarial respecto de la forma de subsanar escrituras públicas, omitiéndose también lo relativo a la traducción prevenida, siendo que el Registro, al igual que lo considera esta Instancia, determinó que la prevención no fue cumplida en su totalidad, pues no se refiere de modo alguno a la traducción de la marca.

Debe tomar en cuenta la petente, 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 inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud de tal suerte que la obligatoriedad de presentar la traducción de la marca, es un requisito sine qua non establecido legalmente y que por lo consiguiente el Registrador está obligado a verificar en cumplimiento del principio de legalidad, no siendo entonces un requisito de mero trámite, como inapropiadamente lo aprecia la recurrente.

Por lo anterior, no puede considerarse que lleve razón la recurrente cuando alega que se le está causando perjuicio al declararle en abandono una solicitud que a su juicio cumplió con todos los requisitos, pues es evidente que fue omisa y no cumplió dentro del término otorgado por la instancia inferior, con lo prevenido.

Tampoco, lleva razón la recurrente cuando alega como parte de sus agravios, que lo procedente hubiese sido que se les indicara la omisión de la traducción de la

marca, pues este Tribunal en forma amplia, ha expuesto, **que en la medida de lo posible**, y 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 según lo establece el artículo 6 bis de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (véase la resolución de este Tribunal No.36-2006 de las 10 horas del 16 de febrero de 2006), pues de lo contrario, carecería de sentido el plazo de quince días que se impone para la subsanación de requisitos, al quedar al libre albedrío del notario la oportunidad para subsanar los documentos, en menoscabo de la celeridad del procedimiento registral marcario y el principio de preclusión al que se ven sometidas las diversas etapas por omisión de formalidades en el plazo estipulado. Como consecuencia de ello, dado que en general la preclusión supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible, el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza a la Administración Registral a tener por abandonada la solicitud, si el solicitante no subsana los defectos de forma, en el término indicado a partir de la debida notificación.

Con base a lo expuesto y ante la omisión de subsanación del defecto indicado, por innecesario este Tribunal no entra a conocer y valorar lo concerniente al poder especial con que se actúa en representación de la empresa **Philip Morris Products, S. A.**

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 compañía **Philip Morris Products, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos del trece de setiembre 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

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 quince horas, treinta minutos del trece de setiembre 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