



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-1081-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “Excel”

Lubriespeciales Internacionales, SA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No.4970-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 201-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación planteado por la señora Nora Baltodano Rodríguez, mayor, casada, Contadora, vecina de Desamparados, con cédula de identidad número seis-ciento setenta y tres-trescientos sesenta y ocho, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-trescientos setenta y nueve mil cien, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y dos minutos y cincuenta segundos del veinte de Agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha nueve de junio de dos mil nueve, la empresa apelante formula solicitud de inscripción de la marca **EXCEL** en clase 4 de la clasificación Internacional e indicando en la propia solicitud, que hace reserva de colores.



SEGUNDO. Mediante resolución de las trece horas veintiún minutos y treinta y seis segundos del diecisiete de Junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante entre otros, aclarar si se hace reserva de los colores contemplados en el diseño solicitado e indicarlos, prevención que fue cumplida, según consta en escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve. No obstante, mediante resolución de las diez horas cuarenta y siete minutos y dos segundos del veintinueve de junio de dos mil nueve, el Registro le indica al solicitante que los colores a reservar son los que vienen contenidos en el diseño, y nuevamente le otorga un plazo para que aclare su escrito anterior, el que al no ser contestado, el Registro a las nueve horas con treinta y dos minutos y cincuenta segundos del veinte de Agosto de dos mil nueve, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para resolver este asunto.



TERCERO. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. 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 le solicita al petente entre otros, indicar si hace reserva de colores del diseño presentado para su inscripción y concretamente que indique esos colores.

El apelante utilizando una práctica que se aleja de la realidad constante en el expediente y después de haber contestado correctamente las otras prevenciones que se le hicieron, manifiesta que hace reserva de los colores verde y blanco, los que de modo alguno son visibles del diseño presentado, manifestación que se le pidió que fuera aclarada, pero en este caso no hubo respuesta alguna.

Pese a lo anterior, considera este Tribunal que el Registro se excedió en su derecho a prevenir situaciones que considere necesarias para el buen trámite de una solicitud. Si leemos cuidadosamente los artículos 16 inciso c) y 18 segundo párrafo ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ninguno de esos numerales establece la obligatoriedad de indicar específicamente los colores de los que hace reserva. Todo lo contrario, el párrafo segundo del artículo 18 es específico al indicar que, “*si el solicitante no deseara hacer reserva sobre la representación gráfica o color específico, la marca se presentará en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuación mecanográficos en mayúsculas y/o minúsculas*”. Del texto anterior se desprende que basta la presentación de la solicitud del signo con su grafía para que el Registro proteja, si es procedente desde luego, todo lo incluido en esa grafía, inclusive los colores.

En el caso de discusión el solicitante presentó el diseño solicitado para su inscripción, del que salta a la vista que los colores que integra esa grafía son: el azul y el gris. Estando tan claro la visibilidad de esos colores, ¿qué necesidad tenía el Registro de prevenir que se indique si hace reserva de colores?, si la propia ley le indica que si a la parte no le interesa esa reserva presenta su solicitud sin grafía. Sin embargo en este caso no solo se presentó la



solicitud con grafía, sino también se indicó en la solicitud que se hace reserva de colores. El registro en este caso concreto, no debió prevenir la indicación de colores, ya que éstos constan en la grafía del signo propuesto y además la indicación en la solicitud que se hace la reserva de colores, ¿cuáles?, los que indica esa grafía.

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 contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y dos minutos y cincuenta segundos del veinte de Agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y dos minutos y cincuenta segundos del veinte de Agosto de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.S.c Norma Ureña Boza



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