

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-00134-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO”

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8396-05)

VOTO N° 240-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas y treinta minutos del diecisiete de agosto de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, domiciliada en Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, con domicilio en Panamá, presenta solicitud de inscripción de la señal de propaganda ***“LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO”*** *“para amparar en clase 29, la PROMOCION y comercialización de los siguientes productos: carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, pudiendo usarlas en todo tamaño, y colores”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas, cincuenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cinco, le previene a la representante de la empresa gestionante: *“Indicar el domicilio exacto de la sociedad solicitante (art. 9 inciso b) de la ley de Marcas) Aclarar ya que en Poder remitido lo que se otorga es poder general, pero en protocolización de acta se acuerda otorgar poder generalísimo, además se apersona en solicitud como apoderada generalísima. Aclarar en cuanto a domicilio social de la sociedad solicitante, ya que indica que es Panamá, pero luego indica San José, La Sabana Aclarar ya que solicita Señal de propaganda en clase 29 que corresponde a marca de fábrica y de comercio. Debe eliminar el término “comercialización”, ya que la señal de propaganda es únicamente (sic) para promocionar...Señalar la ubicación exacta del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o servicios protegidos (artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas”*, otorgándose un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de dicha resolución, para el cumplimiento de lo prevenido, so pena de tenerse por desistida su solicitud.

TERCERO. Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y tres minutos, catorce segundos del quince de diciembre de dos mil cinco, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, indica que la personería que la faculta para actuar en nombre de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, se encuentra en el expediente número 2005-0006613, correspondiente a la marca FRIJOLERO, en clase 29, y aclara que por un error, se consignó que el establecimiento comercial y su domicilio social se encuentran ubicados en Panamá, por lo que la marca es originaria de ese país, pero que su representada tiene oficinas abiertas en Oficentro La Sabana, solicitando a la vez que se omita el término “COMERCIALIZACION”.

CUARTO. Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, once minutos del trece de enero de dos mil seis, el Registro a quo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nuevamente le previene a la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**: “...favor aclarar ya que indica que la marca es originaria de Panamá, pero el establecimiento se ubica en San José. Tómesese en cuenta que en dicho escrito se indica que el domicilio social y del establecimiento indicados en solicitud fue Panamá, lo cual es incorrecto, se indicó San José, La Sabana. Se le reitera que indique la dirección **EXACTA** del domicilio social y del establecimiento. Se le reitera además, que debe aclarar ya que solicita señal de propaganda en clase 29 que corresponde a marca de fábrica o comercio”.

QUINTO. Que en escrito presentado a las diez horas, treinta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de febrero de dos mil seis, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, aclara que por un error se consignó que el establecimiento comercial y su domicilio social se encuentran ubicados en Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá, por lo que la marca es originaria de este país, reiterando además, que se omita la palabra comercialización en el párrafo de los productos protegidos por la señal de propaganda solicitada.

SEXTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución emitida a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO**”, y ordenar el archivo del expediente, toda vez que omitió cumplir con lo prevenido respecto a que solicita la inscripción de una señal de propaganda, en clase 29, siendo que la misma corresponde a marca de fábrica y de comercio, además, que no aclaró el domicilio social y del establecimiento, no indicando la dirección correcta, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se declara el abandono de la solicitud de inscripción y se ordena el archivo del expediente.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. *De importancia se tiene el siguiente:* Que la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, como apoderada de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, haya cumplido con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, respecto de aclarar si solicita para su registración la señal de propaganda **LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO** en clase 29, al corresponder ésta a una marca de fábrica o comercio (En el expediente no consta el cumplimiento).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 señal de propaganda “**LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO**”, en clase 29 de la calificación internacional para proteger los siguientes productos: *“carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla”*.

En el presente asunto, es importante destacar, que la representante de la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, no se apersona a la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del cuatro de julio de dos mil seis, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo segundo del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que establece que el Juez Instructor confiere audiencia por el término de quince días hábiles al recurrente, para que presente sus alegatos y pruebas de descargo.

CUARTO. SOBRE LA EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000, define a la expresión o señal de publicidad comercial como: *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*. Dicha norma claramente establece que la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia, especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios; de ahí que el Título VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regule lo relativo a las expresiones o señales de publicidad comercial, disponiendo en el artículo 61 que las reglas atinentes a la inscripción de las marcas, habrán de aplicarse a la señal de publicidad *“Salvo lo previsto en este título...”*.

QUINTO. SOBRE EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA. El Decreto 558/81 adoptó la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida en virtud del Arreglo de Niza, revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977 y que consiste en una lista de clases y una lista alfabética de productos y servicios, existiendo 42 clases, de las cuales 34 se encuentran destinadas para los productos y 8 para los servicios. Así las cosas, teniendo presente las características inherentes de las señales de propaganda, el Registro de la Propiedad Industrial, le previno a la representante de la empresa RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., que la clase 29 de la Nomenclatura Internacional, corresponde a las marcas de fábrica o de comercio, no así para las señales de propaganda.

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9, estableciendo la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

esos requisitos, dentro de plazo de quince días hábiles, ***“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”***

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cinco, le previno a la representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**: ***“ indicar el domicilio exacto de la sociedad solicitante (art. 9 inciso b) de la ley de Marcas) (sic) Aclarar ya que en Poder remitido lo que se otorga es poder general, pero en protocolización de acta se acuerda otorgar poder generalísimo, además se apersona en solicitud como apoderada generalísima. Aclarar en cuanto a domicilio social de la sociedad solicitante, ya que indica que es Panamá, pero luego indica San José, La Sabana (sic) Aclarar ya que solicita Señal de propaganda en clase 29 que corresponde a marca de fábrica o comercio. Debe eliminar el término “comercialización”, ya que la señal de propaganda es unicamente (sic) para promocionar....Señalar la ubicación exacta del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o servicios protegidos (artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas) (ver folios 7 y 8), concediéndosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivarse las diligencias.***

Dicha resolución fue notificada el dos de diciembre de dos mil cinco, y a las once horas, treinta y tres minutos, catorce segundos del día quince de diciembre de ese mismo año, dentro del plazo concedido por el Registro, se cumple parcialmente con lo prevenido, respecto a la personería, al establecimiento comercial y su domicilio social y la omisión del término comercialización en la solicitud de inscripción de la señal de propaganda que nos ocupa. Posteriormente, una vez vencido el término de quince días conferido por el Registro de la Propiedad Industrial, nuevamente mediante resolución emitida a las catorce horas, once minutos del trece de enero de dos mil seis, se le previene a la representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, lo siguiente: ***“ Visto (sic) escrito recibido el 15 de diciembre de 2005, favor aclarar ya que indica que la marca es originaria de Panamá, pero el establecimiento se ubica en San José. Tómese en cuenta***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que en dicho escrito se indica que el domicilio social y del establecimiento indicados en solicitud fue Panamá, lo cual es incorrecto, se indicó San José, La Sabana. Se le reitera que indique la dirección EXACTA del domicilio social y del establecimiento. Se le reitera además, que debe aclarar ya que solicita señal de propaganda en clase 29 que corresponde a marca de fábrica o comercio” ocurriendo que, según consta de escrito presentado ante ese Registro, a las diez horas, treinta y cuatro minutos, treinta y cinco segundos del tres de febrero de dos mil seis, la representante de la empresa recurrente, manifiesta lo siguiente: *“En virtud de su prevención de las 14:11 horas del día 13 de enero del año en curso, aclaro que por un error se consignó que el establecimiento comercial y su domicilio social se encuentran ubicados en Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá, por lo que la marca es originaria de éste país. Asimismo, solicito se omita la lectura de la palabra “comercialización”, en el párrafo de los productos”* (ver folio 12).

Al respecto, 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. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 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, por lo que sí le corresponde al gestionante de una solicitud de inscripción de un signo distintivo, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro de una señal de propaganda. Incluso, la misma Ley le otorga un plazo de gracia en caso de no cumplir con alguno de esos requisitos para que se subsane el error; pero pasado ese plazo y si no se cumple o se cumple en forma parcial –como sucede en el presente asunto- se debe ejecutar la sanción y en este caso, tal como se estableció, es tener por abandonada la solicitud.

SIXTO. 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 Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en contra de la resolución emitida por el Registro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, la que en este acto se confirma, en cuanto al incumplimiento del defecto consignado por el Registro a quo, respecto al hecho que solicita la registración de la señal de propaganda “**LA GALLINITA DE LOS CUBITOS DE ORO**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, que corresponde a marca de fábrica o de comercio.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, 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