

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0139-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”**

RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8397-05)

VOTO N° 273-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con treinta minutos del ocho de setiembre 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 catorce horas, nueve 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 **“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”** “*para amparar la promoción de los siguientes productos: carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, aceites y grasas comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla, preparaciones hechas a base de cereal, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz...

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas, cincuenta y dos 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. Debe eliminar el término “comercialización”, ya que la señal de propaganda es únicamente 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, cuarenta minutos, veintiocho segundos del quince de diciembre de dos mil cinco, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, indica que adjunta la personería 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.

CUARTO. Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, nueve minutos del trece de enero de dos mil seis, el Registro a quo 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. (...) Se le reitera que indique la dirección EXACTA del domicilio social y del establecimiento”*.

QUINTO. Que en escrito presentado a las diez horas, treinta y cuatro minutos, veintiséis segundos del tres de febrero de dos mil seis, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, señala

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que tanto el domicilio social como el establecimiento comercial de su representada se encuentran ubicados en Panamá, Edificio Comosa, Primer Piso, Avenida Samuel Lewis, Panamá, República de Panamá, y que la marca es originaria de ese país.

SEXTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución emitida a las catorce horas, nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA**”, y ordenar el archivo del expediente, toda vez que omitió cumplir con lo prevenido en relación a la aclaración del domicilio social y del establecimiento comercial.

SÉTIMO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, como apoderada de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.**, cumplió con la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, respecto a la aclaración del domicilio social y el establecimiento comercial.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 **“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”**, fundamentado en el incumplimiento por parte de la gestionante de aclarar sobre el domicilio social y de la ubicación exacta del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o servicios protegidos.

Inconforme con tal declaratoria, la representante de la empresa recurrente, señaló en su escrito de apelación, no estar de acuerdo con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que en el escrito presentado ante ese Registro a las diez horas, treinta y cuatro minutos, diecisiete segundos del tres de febrero de dos mil seis, se consigna correctamente la dirección exacta del domicilio y establecimiento de su representada, y se contestó todos y cada uno de los puntos prevenidos.

CUARTO. ANALISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, a las expresiones o señales de publicidad comercial les son aplicables la normativa sobre marcas contenidas en dicha ley, en razón de ello una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en los artículos 9° de la Ley de Marcas citada y 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002). Es por lo anterior que, para aprobar el registro de una señal de publicidad sea de producto, servicio o establecimiento, el artículo 9 inciso b) de la Ley de Marcas dentro de los elementos de contenido mínimo de la solicitud impone indicar el *“...lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.”*, asimismo, el artículo 16 b) del Reglamento indica que se debe: *“ b) Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado;...”*

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 señal de propaganda ***“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”***.

QUINTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, cincuenta y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cinco, le previno a la representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, entre otros requisitos: ***“ Indicar el domicilio exacto de la sociedad solicitante (art. 9 inciso b) de la ley de Marcas) (...) Aclarar en cuanto a domicilio social de la sociedad solicitante, ya que indica que es Panamá, pero luego indica San José, La Sabana... 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)”***, 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, cuarenta minutos, veintiocho segundos del día quince de diciembre de ese mismo año, se cumple parcialmente con lo prevenido, no así lo concerniente a la ubicación exacta del establecimiento comercial y domicilio social. Posteriormente, mediante resolución emitida a las catorce horas, nueve minutos del trece de enero de dos mil seis, se le previene nuevamente a la representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.** : ***“...Se le reitera que indique la dirección EXACTA del domicilio social y del establecimiento.”*** ocurriendo que, según consta de escrito presentado ante ese Registro, a las diez horas, treinta y cuatro minutos, veintiséis segundos del tres de febrero de dos mil seis, la representante de la empresa recurrente señala. ***“ ...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 (sic)***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

pais.” (ver folio 12). Advierte este Tribunal que con la presentación de este último escrito se trata de cumplir con el segundo apercibimiento, si bien en una forma inarmónica desde un punto de vista sintáctico, no obstante, la misma representante en su escrito de apelación constante a folio 15 reafirma que en el escrito recibido a las diez horas, treinta y cuatro minutos, veintiséis segundos del tres de febrero de dos mil seis, se consignó correctamente la dirección exacta del domicilio y establecimiento de su representada, además, se aprecia, que a partir de la notificación, la recurrente cumplió con subsanar los defectos de forma señalados en el término establecido.

De tal forma que, la referencia del domicilio social y el establecimiento comercial, requisitos de forma señalados por el Registro en las prevenciones citadas, pueden darse por satisfechos con la manifestación que realiza la recurrente en los escritos indicados, cumpliéndose con ese requisito que la normativa indica para solicitar el registro de la señal de propaganda **“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”**.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que con las manifestaciones realizadas por la representante de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC** constantes en autos se puede dar por cumplido el requisito que la normativa indica, referente a la consignación del domicilio social y ubicación del establecimiento comercial, que para este caso sería San José, Oficentro La Sabana, siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar en su calidad dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de registro de la señal de propaganda **“ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la señal de propaganda “ **ES MÁS FÁCIL QUE FREÍR UN HUEVO, NUEVA PASTA TRES MINUTOS PAVESSI, DELICIOSA EN TRES MINUTOS, SÍRVELA COMO PASTA O COMO SOPA**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

*Lic. Edwin Martínez Rodríguez
Jiménez*

Dr. Carlos Manuel Rodríguez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca