



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0792-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “THE UNITED STATES POTATO BOARD”

THE NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3339-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 301-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica al ser las trece horas con cincuenta minutos del dos de abril del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Los Estados Unidos de América, domiciliada en 7555 East Hampden Avenue, Suite 412 Denver CO 80231, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del doce de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de abril del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de gestora oficiosa de la empresa **NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD**, solicitó la inscripción del signo “**THE UNITED STATES POTATO BOARD**”, como marca de servicios en clase **42** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de asociación para promover el interés de productores de papa por creciente demanda del



consumidor de papas y sus derivados”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del doce de julio de dos mil doce, del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción presentada, y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el treinta y uno de julio del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **THE NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD**, interpone recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del seis de agosto del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El solicitante no demostró estar autorizado por la autoridad competente Estados Unidos, para utilizar dentro del signo



propuesto el término Estados Unidos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción presentada y en consecuencia ordena el archivo del expediente, por considerar que el solicitante no presentó la autorización de autoridad competente de Estado para la utilización del nombre Estados Unidos, no siendo suficiente la indicación de no reserva de las anteriores palabras.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante y apelante, en su escrito de apelación no manifiesta los motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, no obstante, en virtud de la audiencia concedida por este Tribunal visible a folio 27 del expediente, manifiesta en su escrito de agravios, que con fecha 13 de junio del 2012 fueron notificados de un auto de prevención en el cual se les indica que debe aportar autorización de la Autoridad competente para poder utilizar el término “Estados Unidos” o “United States”, así como la necesidad de aclarar la lista de productos. Que con fecha 05 de julio, procedieron a contestar el mencionado auto de prevención, indicando que no se hacen reservas respecto del término “UNITED STATES”, y haciendo la aclaración respecto a los servicios que se solicitan proteger. Aduce, que la ley marcaría establece la necesidad de que se autorice el uso de un nombre, emblema o denominación de un país en virtud de la protección que debe existir respecto de dicho ámbito. Sin embargo, si no existe una autorización expresa, se puede dejar claro que no se hacen reservas respecto de la terminología o emblema utilizado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero del 2000, en su artículo 9, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que,



ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, merece tenerse bien presente el supra citado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula 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 los requerimientos del artículo 9 de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(...) *bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.*”.

Con relación a lo anterior merece recordar, 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. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, 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 forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e



imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en sus escrito de expresión de agravios, presentado los días 1 de noviembre del 2012 (vía fax), y 2 de noviembre del 2012, visible a folios 31 al 46 del expediente, en cuanto a que, “(...) Sin embargo, si no existe una autorización expresa, se puede dejar claro que no se hacen reservas respecto de la terminología o emblema utilizado.” (el subrayado no es del texto original), no se acoge, en virtud que el artículo 7 inciso m), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, dispone en lo conducente:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el (...) denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro)

Obsérvese que para el operador jurídico no es posible hacer caso omiso a esa normativa, y tampoco cabe interpretación en cuanto a que ese requisito se soslaye, por el simple hecho que la parte solicitante en su escrito de agravios señala que no hace reserva del término “**Estados Unidos**” o “**United States**”, contenido en el signo que pretende inscribir. No se puede interpretar cuando la ley es clara y si la norma pide autorización cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos de ese artículo, hay que pedir la autorización que corresponda, por lo que considera este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial hizo bien en declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**THE UNITED STATES POTATO BOARD**”, y por ende, el archivo del expediente, ya que “**la autorización de la autoridad competente del Estado o la organización**”, a que alude el artículo 7 inciso m), es un requisito



de forma según se desprende claramente de la concordancia de los artículos 9 inciso i), y 13 de la Ley de Marcas, por lo que lo alegado por la sociedad solicitante y recurrente no es procedente, pues queda claro que ésta no cumplió con la prevención hecha por el **a quo**, mediante resolución de las 10:21:29 horas del 6 de junio del 2012, que entre otras cosas, le solicitaba conforme lo dispuesto en el numeral 7 inciso m) de la Ley citada, “presentar la autorización de los Estados Unidos para la utilización del nombre”, lo cual no cumplió, ya que en el escrito de contestación a dicha prevención, como también lo hace en el escrito de agravios, se limita a decir que, “no se hacen reservas respecto del término “United States”, siendo que dicha expresión, no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establecen las citadas normas, por lo que la marca solicitada sólo puede ser inscrita con la autorización de la autoridad competente de dicho Estado (Estados Unidos), siendo ello motivo, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos tal y como antes se señaló.

Por lo anterior y ante la ausencia de la autorización tantas veces relacionada, no se acogen los agravios expuestos por el apelante en el escrito presentado a este Tribunal, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

CUARTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del doce de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009,



publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE NATIONAL POTATO PROMOTION BOARD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos, dieciocho segundos del doce de julio del dos mil doce, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

- **Autorización de Inscripción Registral del documento**
 - **TG: Calificación de Documentos**
 - **TNR: 00:52.14**