

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0807-TRA-PI

Solicitud de renovación de marca “Surgifix”

Fra Production SPA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 54104-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 324-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada **Annabella Rohrmoser Zúñiga**, mayor, soltera, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y tres- trescientos treinta y uno, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada **FRA PRODUCTION S.P.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Italia, con domicilio en Cisterna D Asti, Franzione San Matteo Fondo número 38, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veinte minutos, cincuenta y seis segundos del cuatro de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil siete, la empresa apelante formula solicitud de renovación de la marca **Surgifix** en clase 10 de la clasificación Internacional, para lo que el Registro le indica que la titular de esa marca es la sociedad **F.R.A. S.P.A.** y no la que promueve dicha solicitud, concediéndole quince días hábiles para que aclare la situación, pero lejos de hacerlo persiste en la renovación de la

misma a nombre de su respresentada **FRA PRODUCTION S.P.A.**, y presenta varios documentos comprobando que renovaciones anteriores la ha realizado esa empresa y no la indicada **F.R.A. S.P.A.**

SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas cuarenta y dos minutos y veintiún segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y archiva el expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.

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 encuentra un hecho que como tal incide en la resolución de este proceso: Que la sociedad que se denominaba F.R.A. Mignone Giuseppe E Cherio Vittoria S.n.c. se transformo en la sociedad F.R.A. S.p.A. (folio 50).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido con la prevención hecha por el Registro en resolución de las ocho horas doce minutos del once de marzo de dos mil ocho.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 y mediante resolución de las ocho horas doce minutos del once de marzo de dos mil ocho, le previno al solicitante que la marca que se pretende renovar aparece como titular de la misma la empresa **F.R.A. S.P.A.** y no la que solicita la renovación.

La anterior prevención el Registro la hace a efecto de que se aclare esa situación y por supuesto presente el poder respectivo, mediante el cual la empresa titular le otorgue a dicha profesional el poder necesario para acceder a tal petición, conforme se establece en el literal c) y párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Licenciada Rohrmoser Zúñiga presenta al Registro una serie de documentos comprobando, que con anterioridad a esta renovación, se han realizado otras y siempre quien la solicita es la empresa **FRA PRODUCTION S.P.A.**, pero *no cumple* con el requisito legal establecido en el numeral citado. La propia apelante presenta copias de microfilm, donde consta que el 5 de octubre de 1977 se presentó al Registro un cambio de nombre de la sociedad titular de la marca, por el que consta inscrito actualmente, sea F.R.A. S.p.A.

Con relación a ello 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 el defecto de forma señalado 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.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario, dicho poder debe haber sido conferido por el *titular del derecho marcario* conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requerimiento que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9 literal c) y párrafo segundo citado, 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma y el numeral 4° del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J), por lo que al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, ni tampoco basarse en *errores pasados del Registro*, y si falta algún requisito de los establecidos en ese numeral, se aplica la norma 13 que es *imperativa*, de *acatamiento obligatorio* ante los errores u omisiones devenidos del numeral antes dicho.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos y veintiún segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la licenciada **Anabella Rohrmoser Zúñiga**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y dos minutos y veintiún segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28