



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1322-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “ESPÍRITU DE ARGENTINA”

ESPÍRITU DE CHILE, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7406-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 348-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con veinticinco minutos del trece de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, Avenida 18, Calle 2, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos tres- setecientos setenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ESPÍRITU DE CHILE, LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en 10 Upper Bank Street, Londres E14 5 JJ, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintinueve minutos y cinco segundos del seis de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de julio de dos mil ocho, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**ESPÍRITU DE ARGENTINA**”, para proteger y distinguir: “*bebidas*



alcohólicas (con excepción de cervezas) de Argentina”, en clase 33 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas con veintiocho minutos y veintisiete segundos del quince de mayo del dos mil nueve, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: “... *De conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Civil, que establece las medidas de saneamiento, se le indica al interesado que debe de presentar la autorización de la autoridad competente del Estado, sea Argentina, según lo previsto en el artículo 7, literal m), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (...)*”. Dicha prevención fue notificada el 29 de setiembre de 2009 al gestionante.

TERCERO. Que mediante escrito aportado el 15 de junio de 2009, el solicitante contestó la prevención antes indicada, sin cumplir con lo prevenido, sea aportar el documento de autorización otorgado por la autoridad competente, según fue prevenido.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintiún minutos y cinco segundos del seis de octubre de dos mil nueve, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintidós de octubre de dos mil nueve, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, mediante escrito presentado con fecha 15 de febrero de 2010 ante este Tribunal, expresó agravios.



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION Y LOS AGRAVIOS PRESENTADOS. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación y expresión de agravios alega que: *“(...) tal como consta en la solicitud inicial de registro de la marca de mi representada (...) se aclaró que no se hace reserva de la palabra “Argentina”. (...) Que tal como es de conocimiento en materia de propiedad intelectual, al no hacerse reserva de un vocablo, el solicitante no se adueña del mismo, dejando el uso libre del mismo a cualquier tercero. (...) Que mi representada cuenta con una serie de signos marcarios registrados a su nombre en este registro, registros que cuentan con denominaciones de diferentes estados,*



siendo ésta la única vez que el Registro de la Propiedad Industrial ha limitado mi derecho registral en este sentido. Dentro de los que se destaca el registro número **192394**, del día 13 de julio del año 2009, mediante el cual se encuentra registrada la marca **“ESPIRITU DE ARGENTINA (DISEÑO)”**. (...) Que no lleva razón el señor registrador ya que éste realiza un análisis incorrecto de la marca en cuestión. Tal y como se indicó mediante escrito presentado el día 29 del mes de julio del año 2009, los productos a proteger son de origen argentino, sin embargo se comercializan en Alemania, lugar donde se encuentra el establecimiento comercial. Por tanto resulta innecesaria la autorización de la autoridad competente, siendo improcedente tener que aportar autorización del Estado de Argentina de conformidad con lo establecido en el numeral 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...) En dicho caso no hubo ningún tipo de prevención en lo relativo al numeral 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros aun cuando se trataban de marcas similares. (...) Que el Registro de la Propiedad Intelectual no está siendo congruente ni consistente en su actuar y no mantiene un criterio uniforme en materia de calificación, ya que como supra se mencionó, para un caso idéntico resolvió de forma opuesta a la actual. **Dicha arbitrariedad deja en desprotección no solo a mi representada sino además a todos los titulares y posibles titulares de registros marcarios en nuestro país ya que quienes registran las marcas no conocen o hacen caso omiso de la legislación, normativa y reglas de clasificación internacional.** (...)”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintiún minutos y cinco segundos del seis de octubre de dos mil nueve, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca presentada, por medio de su apoderado, lo siguiente: “(...) De conformidad con el artículo 315 del Código Procesal Civil, que establece las medidas de saneamiento, se le indica al interesado que debe de presentar la autorización de la autoridad competente del Estado, sea Chile, según lo previsto en el artículo 7, literal m), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. (...)”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por



abandonada la solicitud y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 29 de setiembre de 2009, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de no constatar que este cumpliera correctamente con la prevención efectuada, ya que contestó la prevención realizada, cuestionando lo requerido por el Registro de la Propiedad Industrial, pero no aportó el documento de autorización prevenido por éste. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, destacando los agravios expuestos en el Considerando anterior, razón por la cual el Órgano a quo confirma el abandono y archivo decretado en autos, por considerar que no se cumplió con la prevención efectuada.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 15 horas con 31 minutos y 32 segundos del 29 de octubre de 2009, al establecer: *“(...) No lleva razón el recurrente en su alegato en virtud de que como se indicó en la resolución recurrida, al estarse reproduciendo totalmente la denominación de un Estado, en el caso particular el de ARGENTINA, lo procedente era aportar una autorización de la autoridad competente del mismo; sin importar que los productos a distinguir vayan a ser comercializados en un Estado diferente al indicado. Ahora bien, con respecto al registro 192394 que indica el recurrente, y a la consecuencia que debe existir en el trámite marcario; y ante la evidente nulidad que el mismo recurrente hace ver a esta autoridad, es facultad de la administración, iniciar un proceso de nulidad de oficio si se determina que la marca ESPIRITU DE ARGENTINA (diseño), trasgrede la prohibición del numeral 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de lo que se establece en los artículos 37 y 50 del anterior cuerpo normativo y su reglamento respectivamente. Por lo tanto, se procede a declarar sin lugar la revocatoria. (...)”*



En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser 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 la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse bien presente el supracitado 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, Decreto Ejecutivo No. 30233-J (artículos 3, 5, 16 y 22); 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 el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

Con relación a ello cabe 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. 27° 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.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, o lo hace pero de forma incorrecta, 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 en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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 o dentro de este pero de forma incorrecta, 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 el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, resultando plenamente aplicable para el caso concreto el inciso i) de este último artículo, que establece:

“Artículo 9.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente:

[...]

i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.”

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día 22 de octubre del 2009, así como lo manifestado en su escrito de expresión de agravios presentado en fecha 15 de febrero del 2010, resulta a todas luces improcedente, ya que dichos escritos no aclaran ni resultan una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud.



Este Tribunal ha sostenido que el hecho de no hacer reserva del término referido en este caso a un país o estado, no releva al Registro de la Propiedad Industrial ni al mismo Tribunal para aplicar la norma del artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

“Artículo 7.- 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 escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que está a derecho lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste se encuentra sujeto al Principio de legalidad, regulado en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, con el afán de velar por la protección de su objeto regulado en su artículo primero; y en virtud de ello no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SIXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en sus condición de Apoderado Especial de la empresa **ESPÍRITU DE CHILE, LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintiún minutos y cinco segundos del seis de octubre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ESPÍRITU DE CHILE, LTD.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y cinco segundos del seis de octubre de dos mil nueve, 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28