



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1330-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “DISEÑO ESPECIAL”

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-11428)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 356-2010

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Baarermatte 6340 Baar, Switzerland, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cincuenta minutos y catorce segundos del once de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de agosto de 2007, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “DISEÑO ESPECIAL” para proteger y distinguir en la **Clase 42** del nomenclátor internacional: “*servicios de investigación científica y tecnológica; servicios en el campo de sondeos, exploración, inspección e investigación geológicos y oceanógrafos; servicios de laboratorio; material para evaluación y análisis de estrés; servicios de diagnóstico; ingeniería química, mecánica y eléctrica; servicios legales; servicios en el campo de la propiedad intelectual; servicios de computación; consultoría en*



relación con tecnología de computadoras e informática; desarrollo de software para computadoras; alquiler de computadoras y aparatos periféricos para computadoras; diseño gráfico; servicios en el campo de la construcción de edificios y diseño industrial y la consultoría incluida en esta clase”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:09 horas del 22 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante, en la persona del Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, aclarar en qué consisten algunos de los productos o servicios protegidos, para su correcta clasificación; eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada; y aclarar a que se refiere en la lista de servicios con “ingeniería química, mecánica y eléctrica”; –los servicios legales; servicios en el campo de la propiedad intelectual; servicios en el campo de la construcción de edificios– no se encuentran contemplados en esta clase; concediéndole el plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de de Marcas y otros signos distintivos.

TERCERO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, por cuenta de la empresa **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG.**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de noviembre de 2007.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cincuenta minutos y catorce segundos del once de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente (...)*”. Dicha resolución fue debidamente notificada al solicitante el día 14 de agosto del 2008.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la



Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2008, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas del ocho de febrero de dos mil diez, expresó agravios ante este Tribunal.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario, previéndose en el citado numeral 13 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse



“abandonada la solicitud”.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple del todo, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud. Desde ese punto de vista y para los efectos de dicha declaratoria, debe tenerse presente que es lo mismo la falta de respuesta a una prevención, que una respuesta extemporánea, o una equivocada, esto último a juicio de la autoridad registral.

En efecto, si se aplica el numeral 13 de la Ley de Marcas de forma estricta: **un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no**, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono**. E igualmente, si el solicitante cumple, en tiempo, con responder, pero su respuesta no subsana lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, **el Registro debe resolver proceder a declarar el abandono sin más trámite**.

En resumen, si no se responde materialmente a la prevención efectuada, si ello ocurre de manera extemporánea, o si se dio respuesta, en tiempo, a la prevención pero de forma equivocada o errónea; el deber del Registro es declarar el abandono de la solicitud, esto último es, que no se respondió como lo solicitó o previno el Registro, debe entenderse sin más interpretación que se incumplió la prevención y en consecuencia, resulta aplicable el abandono de conformidad con el artículo 13 de la ley de repetida cita.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial le



hizo la prevención que nos ocupa (ver folio 4) al solicitante del registro marcario que interesa, y que para el cumplimiento de tal prevención, éste presentó oportunamente, esto es, en tiempo, el memorial visible a folios 5 y 6 del expediente, contestando la prevención realizada ubicando los servicios solicitados con base en la **Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza) Octava Edición** págs. 34, y 310 a 312 y no obstante, en la resolución venida en alzada el Órgano **a quo** declaró el abandono de la solicitud, por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante, considerando que: “*La clasificación de productos y servicios que utiliza el interesado está obsoleta, pues para clasificarlos se está utilizando en este momento y desde hace un año la Clasificación de Niza en su NOVENA EDICIÓN. Si el interesado Manuel Peralta se refiriera a la ACTUAL Clasificación NOVENA de NIZA constataría que los servicios descritos por su representada no pertenecen a la clase indicada*” (lo subrayado no corresponde al original). Sin embargo, considera este Tribunal que la prevención efectuada en autos de repetida cita, carece de una motivación debida, así como una carencia de las normas en que se fundamenta, sea para el caso concreto, que lo prevenido debía sujetarse a lo dispuesto en la **Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza, Novena Edición)**, que entró en vigencia el 1° de enero del 2007. En razón de lo anterior, dicha prevención no cumplió con lo que al efecto establecen los artículos 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967, publicada en La Gaceta No. 125 de 3 de junio de 1967 y 158 de la Ley General de la Administración Pública. Dichos artículos en lo que interesa señalan lo siguiente:

*“**Artículo 6°.-** No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento de esta Oficina, o por falta de concordancia en los datos constantes en aquel (...) Si en el estudio del documento resultaren defectos, errores u omisiones de orden material, tales como los relativos a tomo, folio, asiento, situación y cualesquiera otros datos que no alteren la voluntad de las partes ni modifiquen en su esencia el acto o contrato, se procederá a inscribir el documento -si no existieren otros defectos que lo impidan- y el Registrador anotará aquellos, a fin de que el notario, al recibir inscrito el documento, haga al margen de la escritura original la corrección del caso.*

Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento. (...) (lo subrayado no corresponde al original).



Artículo 158.- 1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.
2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.
[...]"

De la anterior transcripción, se desprende que en la prevención de mérito se omitió por parte del a quo hacer referencia a las citas de ley en que se funda, lo que constituye un vicio en el procedimiento que debió de ser subsanado por el ente Registral en su oportunidad y no se hizo, razón por la cual debe anularse la prevención que nos ocupa y en consecuencia todo lo actuado a partir de ésta incluyendo la resolución recurrida, lo anterior en virtud de las irregularidades legales de la prevención de mérito.

Por todo lo que fue razonado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que la decisión del a quo fue errónea y no ajustada a derecho, **porque en la especie no era pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas**, toda vez que en el presente caso existe una nulidad de la prevención de las 14:09 del 22 de octubre de 2007, de conformidad con lo antes expuesto.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. La aplicación estricta de las normas de orden público que consagran los procedimientos, constituye un derecho y un deber fundamental de las personas, reconocido hoy con la denominación de *Derecho Fundamental al Debido Proceso*, de manera tal que la vulneración de éste al realizarse una actuación o expedirse un acto, sólo puede concluir con su nulidad absoluta, tanto más que dicha violación comportaría también la vulneración del *Derecho de Defensa*.

Así entonces, si causa la nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales de un procedimiento, o sea, de aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión, y en el caso de marras es claro que el a quo quebrantó la ritualidad del procedimiento marcario, por haberle impedido a la solicitante del registro marcario que interesa conocer las razones efectivas que



harían inadmisibles el signo distintivo que propuso, **colocándola en estado de indefensión**, lo único procedente es anular todo lo actuado a partir de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos del veintidós de octubre de dos mil siete, inclusive, y ordenar la devolución a esa oficina del expediente venido en alzada, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones según lo antes expuesto por este Tribunal en cuanto a motivar y fundamentar debidamente de conformidad con la ley, las prevenciones que se realicen en los procedimientos bajo su cargo, no siendo ya necesario pronunciarse sobre el Recurso de Apelación presentado, por la manera en que se resuelve en presente asunto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** todo lo actuado a partir de la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos del veintidós de octubre de dos mil siete, inclusive.— En su lugar, devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones en los términos señalados por este Tribunal.— Por la manera en que se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— 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.**

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 FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98