



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0121-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAC- PERRO” (DISEÑO)

ALIMENTOS PARA MASCOTAS MAC PERRO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 6794-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 396-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas del dieciséis de setiembre del dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el señor **Alberto Sancho Arroyo**, mayor, divorciado una vez, empresario, vecina de Palmares, Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y ocho- seiscientos noventa y siete , en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ALIMENTOS PARA MASCOTAS MAC PERRO S.A.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos sesenta y seis mil dieciséis, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos y doce segundos del siete de Enero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de Agosto del 2009, el señor **Alberto Sancho Arroyo**, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción del signo distintivo,  , en clase 31 internacional, para proteger y distinguir: Productos o sustancias para la alimentación de animales.



SEGUNDO. Mediante resolución de las diecisiete horas con un minuto y treinta y cuatro segundos del seis de Octubre del dos mil nueve (Folio 24), el Registro le comunica al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: *“Se le indica al solicitante que los productos a proteger deberán limitarse a “Productos y sustancias para la alimentación de perros” ya que sin esta limitación la marca sería engañosa, en el sentido que el consumidor medio podría comprar este producto pensando que es para “perros” cuando en realidad es para cualquier otra clase de animal. Se le recuerda además que podrá ya existir un registro que no tiene esta limitación en cuanto a los productos pero el principio de que “ El error no genera derecho” se aplica de manera conveniente en este caso específico por lo que la limitación de los productos es requisito fundamental para el trámite de inscripción solicitado.*

Se le indica además que por la limitación de los productos deberá aportar entero bancario por \$25. Circular DRPI-008-08 del 31 de abril del 2008.artículo 94 inc.i) de la Ley de Marcas.”

Todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley, con el fin de poder continuar con el trámite solicitado, prevención que no fue contestada en tiempo, razón por la cual mediante resolución de las once horas con cuarenta y dos minutos y doce segundos del siete de Enero del dos mil diez, declaró el abandono de la solicitud y archivó el expediente, resolución que fue apelada, mediante escrito presentado al Registro con fecha 18 de Enero del 2010, apelación que en este acto conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 el Juez Rodríguez Sánchez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Como hecho probado de importancia para la resolución del presente asunto se tiene que el auto de prevención por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de las diecisiete horas con un minuto y treinta y cuatro segundos del seis de Octubre del dos mil nueve, fue debidamente notificado el 15 de Octubre del 2019. (Ver Folio 24 vuelto)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido en tiempo con la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las diecisiete horas con un minuto y treinta y cuatro segundos del seis de Octubre del dos mil nueve.(Folio 24)

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo requerido al solicitante, conforme a la prevención efectuada, 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.(Folio 31)

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, manifiesta que los principios no son ley y que si bien “El error no genera derecho” el Registro Público lo aplica convenientemente como cita el registrador en la circular, asignando un costo que mi representada no encontró en la ley de marcas para el trámite solicitado. No puede darse por abandonada la solicitud cuando el Registro Público a la luz de un error lo repara asignado a un trámite iniciado un costo de \$25 adicionales, en donde mi representada actuó de “buena fe” al solicitar una marca mixta sobre un registro marcario en donde no se delimita a alimentos para perros. Agrega además que están dispuestos a que el registro enmiende el error delimitando a “Productos y sustancias para la alimentación de perros” sin que se les haga desembolsar dinero adicional a cambio y el declarar el abandono por



parte del citado Registro es una clara señal de que el registrador no está protegiendo del engaño al consumidor sino que perpetúa el error en el registro marcario denominativo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diecisiete horas con un minuto y treinta y cuatro segundos del seis de Octubre del dos mil nueve, le previno al solicitante, que para acceder al registro solicitado debería delimitar los productos a proteger y cancelar \$25 para lo cual debería aportar el entero bancario correspondiente, otorgándosele para ello un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivadas las diligencias.

Dicha resolución fue debidamente notificada al solicitante vía fax el día 15 de Octubre del 2019, y no fue contestada la citada prevención sino hasta que se declaró el abandono de la solicitud y el archivo del expediente mediante la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas con cuarenta y dos minutos y doce segundos del siete de Enero del dos mil diez, de lo cual se mostró la anuencia de la limitación de los productos a destiempo hasta el 18 de Enero del 2010 , en el mismo momento en que presentó la respectiva apelación, pero con la negativa del pago de los \$25 prevenidos.

En este sentido, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse a las once horas con cuarenta y dos minutos y doce segundos del siete de Enero del dos mil diez, al establecer: *“...se constata en el expediente que a la fecha, el solicitante no ha cumplido con lo requerido; y siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se procedería al archivo del expediente; se incumple, entonces, con la prevención señalada. En consecuencia, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No.7978, se procede, tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la presente solicitud...”*



En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, artículos 9° y 13°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y será examinada por un calificador que verificará si cumple con lo dispuesto en dicha normativa y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento de considerarse abandonada. 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.

Con relación a ello merece recordar, que cuando se hace una prevención 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. p. 398**), por lo que la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, 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, es tener por abandonada la solicitud.

De tal forma, que si a partir de la debida notificación, el solicitante no subsana los defectos 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 de otro principio denominado 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.



QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente mediante escrito presentado el 18 de Enero del 2010, ante el Registro de la Propiedad Industrial y ante esta instancia resulta a todas luces totalmente improcedente, ya que dichos argumentos no desdican lo establecido por las normas citadas, siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló, y comparte lo resuelto por el a quo al indicar que si bien en algún momento se inscribió la marca “MACPERRO” sin la limitación de productos correspondiente no quiere decir que exista la obligación de inscribir nuevamente la marca con el mismo error y no es en la apelación el momento procesal oportuno para realizar la limitación de los productos como se explica anteriormente al sobrevenir la preclusión la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, así también con lo que respecta al pago de los \$25 por modificación y/o corrección de una solicitud esta es una tasa que se encuentra previamente establecida en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos , N° 7978, por lo cual no es una medida arbitraria de la administración el solicitar el pago de esta.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 planteado por el señor **Alberto Sancho Arroyo** en representación de la empresa **ALIMENTOS PARA MASCOTAS MAC PERRO S.A,** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y dos minutos y doce



segundos del siete de Enero del dos mil diez, 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.

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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