

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2008-0684-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “COMBINATION IS KEY (DISEÑO)”

MERCK KGAA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 589-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 402-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veinte de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en calle 19, avenida 10, casa número 872, San José, en su condición de apoderado especial, de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Franfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cinco minutos, quince segundos del cinco de agosto del dos mil ocho.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veinticuatro de enero del dos mil cinco, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición y calidades indicadas, presenta ante el

Registro la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“COMBINATION IS KEY (DISEÑO)”** en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios de educación, servicios de proveer entrenamiento.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho, le indicó a la empresa solicitante, que si bien es cierto, no hace reserva de las palabras que aparecen dentro de la etiqueta en forma redonda, éstos pueden inducir a error en relación a los servicios que desea proteger, por lo que le previno aclarar, la relación de dichas palabras con los servicios, concediéndole al efecto, un plazo de quince días so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido.

Dicha prevención fue contestada por la solicitante según consta en escrito presentado en fecha treinta de julio del dos mil ocho, indicando, que en el escrito presentado el siete de abril del dos mil ocho, a las catorce horas, dieciséis segundos, no se hizo reserva sobre los términos “TUMOR CELL”, “TUMOR ENVIRONMENT”, TUMOR SYSTEM”, aparte de cómo aparecen en la marca solicitada. Aduciendo, que los términos mencionados no inducen a error a los usuarios, por cuanto los servicios a los cuales van dirigidos la marca son “servicios de educación, servicios de proveer entrenamiento”, siendo, que esos servicios relacionados con la empresa que los desea brindar, MERCK KGAA, cuyo prestigio y calidad de productos se conocen a nivel mundial, por su destacada labor en el campo de la medicina, en nada va a provocar en el usuario error alguno por dichos servicios, señalando, que lo más lógico y prudente es continuar con el trámite de registro de la marca.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las dieciséis horas, cinco minutos, quince segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, quince segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, siendo, que la Dirección aludida, mediante resolución de las dieciséis horas, treinta y dos minutos, nueve segundos del veintitrés de setiembre del dos mil ocho, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación.

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada que el solicitante de la marca ignoró cumplir con lo prevenido por el Registro y habiendo transcurrido el plazo señalado procedió a declarar el abandono de la solicitud de la marca de servicios “**COMBINATION IS KEY (DISEÑO)**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza.

Inconforme con lo resuelto por el Registro **a quo**, la recurrente en su escrito de apelación reitera que no se hace reserva sobre los términos “TUMOR CELL”, “TUMOR ENVIRONMENT”, TUMOR SYSTEM”, aparte de cómo aparecen en la marca solicitada. Aduce, que su representada es enfática en sostener que no ha habido problema alguno o que usuarios hayan sido inducidos a error en otros países en razón del diseño que contiene la marca, y que además no se ha pedido reserva de los mismos.

En virtud de lo indicado anteriormente, este Tribunal llega a la conclusión, que el Registro se excedió en su función calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar, que no obstante, que la empresa solicitante contestó la prevención de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos del dieciséis de julio del dos mil ocho, no cumplió con lo requerido en dicha resolución, cual era la de aclarar la relación que tienen las palabras “TUMOR CELL”, “TUMOR ENVIRONMENT”, TUMOR SYSTEM”, por lo que consideró procedente aplicar el abandono de la solicitud de la marca y el archivo del expediente, ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral **9** en concordancia con el ordinal **13** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En relación a los numerales utilizados por el Registro para declarar el abandono y archivo de la solicitud de la marca de servicio mencionada, resulta importante destacar, que los mismos son aplicables cuando lo prevenido se refiera a requisitos de forma, sin embargo, en el caso que nos ocupa, lo solicitado por el Registro corresponde a presupuestos de fondo, donde igualmente se debe notificar al solicitante las objeciones y se concede a éste un plazo perentorio de treinta días hábiles para que exponga sus diferencias; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que pondrá fin al procedimiento conforme lo dispuesto en el numeral **14** de la Ley de Marcas.

Al respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se apega a la normativa citada, merece tener en consideración, que la etapa de la calificación en el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, resulta de mucha importancia pues representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, por ende, ha de tenerse puntualidad en el examen y verificación de los requisitos de forma y de fondo establecidos al

efecto, toda vez que en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establecen condiciones, los contenidos procesales y sustanciales a ser adoptados por el registrador a efecto de que se cumplan con los requisitos de forma y de fondo prescritos por ley. Es por eso que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a la normativa aplicable, el omitirse el respectivo procedimiento, provoca desconcierto a los gestionantes al no satisfacerse en la forma prevista por la norma correspondiente y además, en resguardo del debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, quince segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, cinco minutos, quince segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que



lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Nulidad

TG. Efectos del Fallo del TRA

TNR. 0035.98