

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0809-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SMARTY BABY”

LAMBI S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9253-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 413-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las quince horas treinta minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAMBI, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Av. Las Torres No. 402, Col. Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cinco minutos y diez segundos del siete de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio de dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la

inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SMARTY BABY**”, para proteger y distinguir en clase 16 del Nomenclátor internacional baberos de papel; banderas, banderolas y banderines de papel; pañales de papel y celulosa para bebé, desechables; pañales-calzón de papel y celulosa para bebé; desechables; artículos de cartón; catálogos; cajas de colores y pinturas; comics; material de enseñanza (con excepción de aparatos); mantelería de papel; material escolar (papelería); pañuelos desechables de papel; artículos de papelería; postres; publicaciones impresas; publicaciones periódicas; tarjetas; tarjetas de felicitación; toallas de papel; toallas faciales de papel; toallitas de papel y celulosa para bebé, desechables.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con veintiún minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante aclarar una serie de requisitos que debe cumplir la solicitud presentada a efectos de continuar con su trámite, advirtiéndosele que en caso de incumplimiento se procedería a declarar el abandono y archivo de las presentes diligencias; siendo debidamente notificada dicha prevención el 07 de diciembre de 2007.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas con cinco minutos y diez segundos del siete de agosto de dos mil ocho, 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, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de agosto de dos mil ocho, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando agravios ante este Tribunal mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil nueve.

QUINTO. 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 Rodríguez Jiménez, 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 Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial la aclaración 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.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de revocatoria y apelación en subsidio, argumenta que en documento presentado ante el Diario del Registro de la Propiedad Industrial el siete de enero de dos mil ocho, a las siete horas con cuarenta y nueve minutos y once segundos, se da contestación en tiempo y en forma a la prevención realizada, y adjunta copia de dicho escrito, agregando además que: “... *Nuestra inconformidad se basa en que, el Registro de la Propiedad Industrial, hizo caso omiso a la contestación de prevención presentada en tiempo y forma, archivando la marca de mi representada sin ninguna*

*justificación y de manera arbitraria, violentando los **principios de igualdad, debido proceso y seguridad jurídica**, consagrados en la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública, por cuanto causa un **grave estado de indefensión a mi representada...**". Asimismo al expresar agravios manifestó los mismos argumentos en contra de la resolución recurrida.*

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con veintiún minutos del diecinueve de noviembre de dos mil siete, le previno al solicitante, que para continuar con la tramitación de la solicitud de marca presentada, aclarara sobre una serie requisitos que debía cumplir la misma, 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 el día 07 de diciembre de 2007, presentando este la contestación mediante escrito presentado en fecha 07 de enero de 2008, pero bajo otro número de expediente sea el **2007-9255**, siendo el correcto el número **2007-9253**, por lo que sus alegatos son totalmente infundados, conforme se explicará.

En este sentido, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 16 horas 47 minutos 43 segundos del 7 de octubre de 2008, al establecer: *"...No lleva razón el recurrente en su alegato, por cuanto, no consta en el expediente, ni el sistema, así como tampoco en el Departamento de Microfilm, con la fecha...el escrito de contestación señalado. Además, el recurrente no aporta copias del recibido del escrito de contestación, que acredite la presentación del mismo. Por lo tanto, se procede a declarar sin lugar el recurso de revocatoria..."*

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, acarreando 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. 27º 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. Si lamentablemente el recurrente rotuló mal el

escrito presentado el 07 de enero de 2008, ahora debe acarrear con las consecuencias legales antes analizadas

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su expresión de agravios mediante escrito presentados el 13 de marzo de 2009, 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.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, como Apoderado Especial de la empresa **Lambi, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cinco minutos y diez segundos del siete de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, como Apoderado Especial de la empresa **Lambi, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con cinco

minutos y diez segundos del siete de agosto de dos mil ocho, la cual 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



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