



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0162-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “VUL CAN (DISEÑO)”

EL COLONO AGROPECUARIO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 10393-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 418-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Alberto Castillo Calvo**, mayor, casado una vez, Agrónomo, vecino de Guápiles, titular de la cédula de identidad número siete- cero cero cincuenta y cinco- ciento sesenta y cinco, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil nueve, el señor **José Alberto Castillo Calvo**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca **“VUL CAN (DISEÑO)”**, en la clase 44 internacional, para proteger y distinguir: *“servicios médicos; servicios veterinarios;*



cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”; y asimismo solicitó de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Marcas, se aplique a la presente solicitud la tasa (comprobante de pago) utilizada en la solicitud tramitada bajo el expediente No. 2009-9447, la cual fue tenida por desistida por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13 horas con 59 minutos del 24 de noviembre de 2009.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:49:28 horas del 4 de diciembre de 2009, se previno al solicitante: *“(…) Aclarar si la marca que se pretende inscribir es de fábrica y de comercio o marca de servicios ya que en la solicitud se consigna marca de fábrica y comercio cuando en realidad describe servicios para la clase 44 (...) Pagar la tasa de inscripción en el Banco de Costa Rica y presentar entero (comprobante de pago) ante el Registro de Propiedad Industrial. No procede la transferencia del entero adjunto al expediente 2009-0009447 de conformidad con lo que establece la circular RPI-02-2006 del 30 de enero del 2006. (...); no cumpliendo el solicitante con dicha prevención.*

TERCERO. Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, se resolvió: *“(…) 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. **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente. (...) **COMUNÍQUESE.**”*

CUARTO. Que el señor José Alberto Castillo Calvo, de calidades y condición indicadas, en fecha 21 de enero de 2010, interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior.



QUINTO. Que mediante resolución de este Tribunal de las nueve horas del 18 de agosto de 2009, se previno a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial: “(...) Remitir a este Tribunal ad effectum videndi et probando el expediente original relativo a la marca “**Vul*can**”, tramitada bajo el Expediente No. **2009-9447**, en clase 31 internacional, presentada por la empresa **El Colono Agropecuario S.A.** (...)”; prevención que fue debidamente cumplida por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1. Que mediante entero número cero cero cero cero ocho ocho siete uno cuatro seis cuatro cero, del Banco de Costa Rica, Oficina del Registro Nacional, de fecha 29 de octubre de 2009, se cancela la tasa básica establecida para el caso de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca “**VUL CAN (DISEÑO)**” presentada bajo el expediente No. 9447-09, la cual mediante resolución de las 13 horas con 59 minutos del 24 de noviembre de 2009, se tuvo por desistida por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por las siguientes razones que de seguido se indican: En cuanto a la tasa, el Registro de la Propiedad Industrial indujo a error al solicitante con la prevención de las 11:14:49 del 4 de noviembre de 2009, ya que éste presentó antes del expediente que nos ocupa, dos solicitudes de forma individual, una de marca de comercio y otra de fábrica con el mismo signo “**VUL CAN (DISEÑO)**”, por lo que el Registro le indicó que por tal motivo debía desistir de alguna de las dos solicitudes que se encuentran en trámite y solicitar se tramite en el expediente que no desista la inscripción del signo tanto como marca de fábrica como de comercio, procediendo éste a desistir según se dijo como hecho probado, perdiendo la tasa de dicha solicitud por causa del propio Registro (Ver la citada prevención, en la Pág. 9 del expediente solicitado por este Tribunal ad effectum videndi). En virtud de lo anterior, sea la inducción a error por parte del Registro al solicitante, es criterio de este Tribunal que en este caso particular debe validarse la aplicación de la tasa utilizada en el expediente No. 9447-2009, a la presente solicitud, a pesar de que debe tenerse muy claro que el desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esto en razón de la inducción a error señalada y además teniendo en cuenta que la Circular RPI-002-2006, de fecha 30 de enero del 2006 establece, un criterio de valoración de cada caso en concreto para utilizar o no la tasa en otras solicitudes, al indicar: *“No obstante lo anterior, corresponderá a esta instancia, analizar en cada solicitud de aplicación de tasas, determinar si procede o no el traslado de derechos; de conformidad con las disposiciones normativas y principios de razonabilidad y proporcionalidad aplicables.”*

En el presente caso, el desistimiento hecho por el solicitante no fue dado por su propia voluntad sino por recomendación directa del Registro de la Propiedad Industrial, situación que este Tribunal no avala, ya que se refleja claramente en detrimento del administrado, situación que no puede permitir de ninguna manera esta instancia.



En cuanto a la parte de la prevención que hiciera el Registro, indicada en el Resultando Segundo sobre la clase en que ubican al signo solicitado, ha quedado claro que es en la clase 44 internacional, ya que si bien es cierto la casilla que indica “fábrica y comercio” está marcada con una x, seguidamente se establece claramente la descripción de la clase 44 sea para los servicios allí indicados, asimismo en escrito presentado ante este Tribunal igualmente se establece clase 44 que es referida a servicios de acuerdo a la clasificación internacional. (ver folios 2 y 39)

Por las razones y citas normativas dadas, este Tribunal no comparte la declaratoria de abandono hecha el Registro de la Propiedad Industrial, de declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenar su archivo, razón por la cual debe acogerse la apelación interpuesto por el señor **José Alberto Castillo Calvo**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, la cual se revoca, y se ordena aplicar la tasa utilizada en el expediente No. 9447-09, en este caso en particular y por las razones dadas, a la presente solicitud de inscripción, y se continúe con el curso del procedimiento si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Alberto Castillo Calvo**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y seis minutos y cuarenta y dos segundos del



dieciocho de enero de dos mil diez, la cual se revoca, y se ordena aplicar la tasa utilizada en el expediente No. 9447-09, en este caso en particular y por las razones dadas, a la presente solicitud de inscripción, y se continúe con el curso del procedimiento si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

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