



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0935-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLACK ICE”**

**STOKELY-VAN CAMP, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8253-03)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 528-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas del veinticinco de mayo de dos mil nueve.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su representación de la empresa **Stokely-Van Camp, Inc.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Illinois y domiciliada en 555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en fecha diecinueve de noviembre de dos mil tres, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, se presenta como Apoderado Especial de la empresa **Stokely-Van Camp, Inc.**, y solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLACK ICE**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las diez horas con diez minutos del diecinueve de diciembre



de dos mil tres, el Registro le previene al solicitante lo siguiente: “... *Aportar una copia del poder remitido*, todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley, con el fin de poder continuar con el trámite solicitado, haciéndosele la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por desistida sus solicitud y se procedería al archivo del expediente, prevención que fue contestada en tiempo, pero considerando el Registro que no de forma correcta, razón por la cual mediante resolución de las trece horas con cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, resolución que fue apelada en tiempo y forma, mediante escrito presentado al Registro en fecha 20 de octubre del 2008, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento, mediante resolución de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil nueve, no expresó agravios.

**TERCERO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido



quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** en representación de la empresa **Stokely-Van Camp, Inc.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIOP, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 13 horas y 41 minutos del 24 de septiembre de 2008, dictada en el expediente de la solicitud de la marca BLACK ICE, en clase 32, EXP. NO. 2003-0008253. (...)*” (ver folio 98), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 110) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer



las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC.**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial, el cumplimiento de lo solicitado mediante la prevención efectuada a la sociedad recurrente, se procediera a declarar el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente; razón por la cual, el Órgano a quo, no entró a conocer la oposición formulada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de las empresas Florida Ice and Farm Company, S.A. y Productora La Florida, S.A.

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado correctamente el recurrente, mediante su escrito presentado al Registro en fecha 21 de enero del 2004, el requerimiento de aportar el poder que acredita su representación, indicado en la prevención efectuada mediante resolución de las 10:10 horas del 19 de diciembre del 2003, prevención que fue debidamente notificada al solicitante personalmente con fecha 06 de enero del 2004. El solicitante mediante el supracitado escrito volvió a remitir a que el poder se encuentra en la marca New Refresh (D), en clase 32, presentada el día 23 de febrero de 1989, sin embargo al verificar el Registro dicha



información en su base de datos determinó que no consta inscrito ningún signo marcario con los datos consignados, por lo que no puede tenerse por debidamente acreditada su representación para actuar en el presente asunto. La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó al solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia de que en caso incumplimiento se tendría por desistida su solicitud y se procedería al archivo de dichas diligencias; teniendo el Registro por comprobado acorde a los autos, que el Apoderado de la empresa solicitante no cumplió correctamente con la prevención de mérito.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en su resolución de las 13 horas 41 minutos 17 segundos del 24 de setiembre de 2008, al establecer: *“... En razón de lo anterior, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “BLACK ICE”, tramitado bajo el expediente administrativo N° 2003-8253 y en consecuencia se ordena archivar el expediente. Con respecto a la oposición formulada por MANUEL E. PERALTA VOLIO, en su condición de apoderado especial de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., la misma no se entra a conocer, a consecuencia del archivo de la solicitud de inscripción...”*

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

Ahora bien, merece tenerse bien presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que



regula 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 los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

Con relación a lo anterior merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta 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. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, 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, se considera abandonada la solicitud.

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

Valga agregar además, que este Tribunal mediante resolución de las diez horas del doce de



febrero de dos mil nueve, le previno al Registro de la Propiedad Industrial remitir el poder constante en la solicitud de la marca New Fresh (Diseño), en clase 32, presentada al día 23 de febrero de 1989, mediante el cual se le otorga mandato a los señores Edgar Zurcher Gurdíán y Harry Zurcher Blen, prevención ante la cual el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo que interesa que: “... *este registro no puede cumplir con lo solicitado, en virtud de que no consta en la base de datos la información consignada...*”; otra razón por la cual debe confirmarse la resolución aquí apelada, ya que el Licenciado Eedgar Zurcher Gurdíán, carece de legitimación para poder actuar en representación de la empresa Stokely-Van Camp, Inc, en el presente proceso.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, en representación de la empresa Stokely-Van Camp, Inc., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 2 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* presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **Stokely-Van Camp, Inc.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y diecisiete



segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*





## **DESCRIPTORES**

**Examen de la marca**

**TE: Examen de forma de la marca**

**TG: Solicitud de inscripción de la marca**

**TNR: 00.42. 28**