



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1125-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “Giga (diseño)” (30)

PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-6474)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 532-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del trece de mayo del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, mayor, casado una vez, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos dieciséis-trescientos uno, en su condición de apoderado registral de la empresa **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada en 1 Avenida 2-51 Zona 1 Interior 16, Boca del Monte Villa Canales, República de Guatemala, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de julio del dos mil doce, el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“Giga (diseño)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Helados”



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil doce, declara el abandono de la solicitud de inscripción referida y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de octubre del dos mil doce, el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en representación de la empresa **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, siendo, que el Registro referido mediante resolución dictada a las once horas, treinta y siete minutos, cuarenta y tres segundos del dos de noviembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que la dirección del apoderado de la empresa solicitante **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en el país, es: San José, 200 al norte y 50 oeste del Balcón Verde. (Ver folios 1, 5 y 47).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**Giga (diseño)**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y ordena el archivo del expediente, por considerar que la empresa solicitante no cumplió con lo que se le previno en la resolución de las 10:01:42 horas del 18 de julio del 2012, notificada vía fax el día 19 de julio del 2012, específicamente en cuanto a que “El apoderado deberá aportar una dirección exacta de su domicilio en el país, fundamentándose para ello en el artículo 9 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación visible a folio 25 del expediente, indica que en documento adjunto (aporta copia simple), que si contestó la prevención de las 10:01:42 del 18/07/2012, por lo que se debe revocar la resolución impugnada

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 que conforman el Capítulo I y II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, previéndose en el citado numeral 13 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga



procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud de registro marcario.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono**.

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución de prevención dictada a las 10:01:42 horas del 18 de julio del 2012, (notificada el 19 de julio de 2012, según consta a folios 11 del expediente), el Registro le previno a la sociedad solicitante entre otros requerimientos el siguiente: “*El apoderado deberá aportar una dirección exacta de su domicilio en el país, lo anterior de conformidad con el artículo 9 inciso d) de la Ley de Marcas*”, dicha prevención como puede apreciarse de los autos para el **a quo**, no fue cumplida. Ante la no subsanación, de la objeción prevenida por el Registro (Ver folio 9, punto 1), éste mediante resolución final dictada a las trece horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil doce, dispuso lo siguiente “*(...) Al día de hoy no ha contestado lo que se le previno. Por cuanto se tiene por no cumplida la prevención, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede, a tener por abandonada la solicitud de marca de comercio GIGA (DISEÑO)*”. En razón de lo anterior, se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y en consecuencia se orden el archivo del expediente”.

No obstante, lo anterior, considera este Tribunal que si bien el Registro de la Propiedad Industrial solicitó en la resolución de prevención supra citada, que el apoderado indicara la dirección exacta del domicilio en el país, de conformidad con el artículo 9 inciso d) de la Ley



de Marcas, y la representación de la sociedad solicitante no contestó en la audiencia dada este punto en concreto, este Tribunal tiene por aprobado que la dirección del apoderado de la empresa **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en el país es: San José, Sabana Suroeste, del Balcón Verde 200 al norte y 50 oeste, de acuerdo a los documentos visible a folio 1 en relación con los documentos visibles a folios 5 y 47, en razón de lo cual se da cumplimiento al artículo 9 inciso d), en concordancia con el numeral 3 inciso c), ambos de la ley mencionada anteriormente.

Por lo anterior concluye este Órgano de Alzada que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en su condición de apoderado registral de la empresa **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, pero por las razones aquí expuestas, para que se continúe con el trámite de solicitud de registro de la marca de fábrica "**Giga (diseño)**", en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando Castro Gómez**, en su condición de apoderado registral de la empresa **PRODUCTOS SARITA SOCIEDAD**



ANÓNIMA, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, ocho segundos del veintitrés de octubre del dos mil doce, la que en este acto se revoca, pero por las razones aquí expuestas, para que se continúe con el trámite de solicitud de registro de la marca de fábrica “**Giga (diseño)**”, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. Se tiene 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05