



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2008-0366-TRA-PI

Solicitud de la marca “FIFA Quality Approved A (diseño)”

Federation Internationale de Football Association, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9160-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 549-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Federation Internationale de Football Association**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil siete el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la calidad indicada, presenta solicitud de inscripción de la marca **“FIFA Quality Approved A (diseño)”** en clase 16 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Mediante resolución de las trece horas cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, el Registro le previene al solicitante entre otros, eliminar del diseño solicitado la reproducción de medallas o galardones o bien demostrar en autos la legítima adjudicación de los mismos (art. 7 inciso 0) de la Ley de Marcas). Dicha prevención fue cumplida por el solicitante según consta en escrito presentada en fecha dos de octubre de dos mil siete, haciendo referencia que en ninguna parte de la etiqueta solicitada aparece el diseño de una medalla o galardón, lo que aparece es un diseño de un sello o viñeta, por lo que no hay objeción para continuar con el trámite de dicha solicitud.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas cuatro minutos del siete de enero de dos mil ocho, insiste en que se elimine del diseño el término Approved, ya que conforme al artículo 7 inciso o es un elemento que lleva a suponer la obtención de galardones con respecto al producto, e inducir a error al consumidor, prevención que igualmente es contestada por el solicitante, manifestando que los elementos que compone la marca pretendida no son identificados por el consumidor para resaltar la obtención de un premio o galardón por parte de una empresa. Posteriormente a esta respuesta el Registro mediante resolución de las once horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. 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 la Juez Ortiz Mora, y;

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. 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 inscripción de la marca ***“FIFA Quality Approved A diseño”***. El recurrente señala, que no es posible aceptar esa resolución, por cuanto su representada cumplió con contestar las prevenciones que se le hicieron en torno a la marca, solo que no se contestó lo que el calificador quería que se contestara y que cumpliera lo que a su criterio debía ser cambiado. Que con este tipo de resoluciones se quebranta el principio del debido proceso, por lo que dicha resolución resulta absolutamente nula.

Analizados tanto la resolución apelada como los argumentos dados por el recurrente, este Tribunal llega a la conclusión, que efectivamente el Registro se excedió en su potestad calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que como el solicitante no eliminó lo que él razonaba impropio en la marca, la sanción a esa omisión era el abandono de la solicitud.

Al efecto el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al establecer: *“...el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”*. En el caso que se discute el apelante por dos ocasiones contestó las prevenciones que se le hicieran a efecto de eliminar del signo marcario el término que el Registrador consideraba indicador de un “galardón”,

palabra que para el solicitante no era ese su significado y por esa circunstancia rebatía lo dispuesto por el calificador.

Siendo que conforme al examen de forma la solicitud cumplía con todos los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley de cita, lo que correspondía por parte del registrador a cargo era realizar el examen de fondo, verificar si la marca incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley, en cuyo caso si el Registro estimaba que no era procedente su inscripción la denegaba mediante resolución fundamentada, tal como lo establece el segundo párrafo del numeral 14 de la Ley al decir: “...*Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.*”

Por esa circunstancia lleva razón el apelante al indicar, que él contestó las prevenciones y si las mismas no eran de satisfacción para el calificador, lo que procedía era el rechazo de la marca pero no un abandono, puesto que él fue acucioso y diligenció en forma debida lo prevenido por el Registro, argumento que avala este Tribunal, siendo que al existir una alteración en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, lo que procede conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil es anular la resolución recurrida, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Federation Internacionale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y se continúe con el trámite que corresponda.



POR TANTO

Conforme a lo expuesto se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Federation Internacionale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y se continúe con el trámite que corresponda. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Nulidad

T.G: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98