

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1071-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GYNOPHARM THE PRIMARY SUPPORT FOR THE WOMEN'S HEALTH SPECIALIST (diseño)

Gynopharm S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3272-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0553-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada Maria de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Gynopharm S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, un minuto, veinte segundos del doce de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de abril de dos mil doce, la Licenciada Villanea Villegas, representando a la empresa Gynopharm S.A., solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo



Gynopharm

*The primary support
for the woman's health specialist*

para productos en la clase 3 internacional jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, para uso médico para la salud de la mujer.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, catorce segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial realizó prevención a la solicitante sobre el listado de productos propuesto, la cual fue contestada por escrito presentado en fecha seis de julio de dos mil doce.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, un minuto, veinte segundos del doce de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud.

CUARTO. Que por escrito presentado en fecha tres de octubre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante plantea recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las once horas, veinticinco minutos, treinta y cinco segundos del once de octubre de dos mil doce, y acogida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y se dicta esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

ÚNICO. Analizado el expediente y en función de contralor de legalidad, acorde con los alegatos expresados por la apelante, este Tribunal debe de anular la resolución venida en alzada. Dicha resolución resuelve declarar el abandono de la solicitud, ya que se considera no fue contestada la prevención efectuada por resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, catorce segundos del catorce de junio de dos mil doce (folio 9), basándose en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Sin embargo, vemos como en el escrito de contestación, visible a folio 10, se realizó un alegato dirigido a contestar lo prevenido, por lo tanto, lo esperable es una resolución que le resuelva lo solicitado según su fondo y no realizar una declaratoria de abandono como si nada se hubiese contestado. Es evidente que la forma en que se han llevado a cabo los procedimientos ha dejado en indefensión a la parte interesada, la cual, habiendo cumplido con los requisitos formales del procedimiento, en vez de recibir una resolución por el fondo de su solicitud le fue declarado un abandono que nunca existió. Ya este Tribunal expresó en su Voto N° 0072-2013 dictado a las catorce horas veinticinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil trece:

“...puede observarse que en el expediente que nos ocupa, el abandono fue decretado a criterio de este Tribunal de forma errónea, existiendo un vicio procesal, que no puede pasar desapercibido, ello en razón de que el Órgano a quo debió aclarar al solicitante con base en el artículo 89 párrafo segundo de la Ley de Marcas, en que clase considera que debieron colocarse los productos que menciona en la prevención que nos ocupa...”

Este equívoco ha debido de ser detectado y aclarado por el Registro, ya que el mismo artículo 89 de la Ley le atribuye la función pública de aclarar “(...) *cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. (...)*”. Y esta forma de resolver la duda debe cumplir las formalidades de toda resolución, sea indicando el marco fáctico y el marco jurídico aplicable para extraer de ello una conclusión clara que permita a la parte determinar con claridad por qué se ha de utilizar un término y una clase en lugar de otra, de ahí que no procede el abandono sino precisamente el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 89 de la Ley, de hacer la aclaración fundamentada a la parte, lo que no se dio en el presente caso.

Es por ello, que considera este Tribunal que en el caso de marras, no aplica la figura del abandono regulada por el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo; y asimismo, que su aplicación en este caso, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, constituye un exceso en sus potestades legales como Órgano Administrativo, al servicio del administrado, que resulta a todas luces a criterio de este Órgano de alzada, como una actuación totalmente improcedente e inaceptable.” (itálicas del original).

Es por esto que este Tribunal debe de anular la resolución final dictada en el presente asunto, para que en su lugar sea dictada una según el mérito de los autos.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, un minuto, veinte segundos del doce de setiembre de dos mil doce y las que le resultaren conexas, a efectos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de que se enderece el curso del procedimiento, y se retome el análisis de lo solicitado a partir del escrito de contestación de objeciones visible a folio 10 del expediente. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Diaz Diaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA
TNR: 00.35.98