



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0404-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “SUPRA (DISEÑO)”

EMPRESAS MELO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9395-2007)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 569-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las once horas con diez minutos del trece de octubre del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, vecina de Santa Ana, Centro Empresarial Forum, edificio C, oficina uno C uno, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **EMPRESAS MELO S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Panamá, domiciliada en Río Abajo, Vía España, Edificio 2313, Distrito de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de fecha veintisiete de junio del dos mil siete, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en la

condición y calidad indicada, solicitó al Registro, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUPRA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, alimentos para animales.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, diez minutos, del veinte noviembre del dos mil siete, visible a folio diez del expediente, le previno a la representante de la compañía **EMPRESAS MELO S.A.**, indicar dentro del plazo de quince días hábiles la lista de productos o servicios protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala el diseño solicitado, e indicar que los productos a proteger “son los perros”, bajo el apercibimiento, que de no contestar en el plazo establecido se tiene por desistida y archivada la solicitud de la marca referida, prevención que fue contestada en el plazo indicado, mediante escrito de fecha siete de enero del dos mil ocho.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUPRA (DISEÑO)**”, en clase 31 de la Clasificación Internacional presentada por la compañía **EMPRESAS MELO S.A.**

CUARTO. Que inconforme con la solicitada resolución, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa solicitante y apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de abril del dos mil ocho, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las trece horas, tres minutos, catorce segundos, del veintitrés de junio del dos mil ocho, admitió dicho recurso.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiesen haber provocado la indefensión de las

partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, no existen de interés para la resolución de este asunto.

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SUPRA (DISEÑO)**”, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente destacó en el escrito de apelación y expresión de agravios, que el Registro le previno indicar la lista de productos protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala el diseño solicitado, e indicar que los productos a proteger son alimentos para perros, manifestando, que no se trataba de un perro sino de un animal de cuatro patas, con lo cual se estaba indicando que el alimento iba a ser destinado para cualquier animal no específicamente para perros. A pesar de que se contestó correctamente en tiempo y forma, al parecer el Registrador tuvo alguna duda respecto a lo contestado en fecha 7

de enero del 2008, debiendo haber prevenido nuevamente y no archivar la marca, ya que no se contestó de la manera como el Registro quería; pero sí se contestó.

CUARTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, por cuanto cabe resaltar, que el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener la solicitud de inscripción de una marca, y en ese sentido el **inciso h)**, exige: *“una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación Internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase”*. También lo indicado anteriormente, se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo **10 inciso d)** de la Ley de Marcas, que dispone que se admitirá para trámite una solicitud si *“Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, además indica la clase”*.

Como consecuencia de lo expresado en líneas atrás, este Tribunal considera que debe tenerse en cuenta, lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley de Marcas, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, que a su vez y remite para ello al artículo 9 citado, estableciendo la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de los requisitos contemplados en este artículo (en el caso concreto la lista de los productos) dentro del plazo de quince días hábiles, “bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”, siendo, que las disposiciones contenidas en los numerales 9 inciso h), 10 inciso d) y 13 párrafo segundo de la Ley de Marcas, son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio **“SUPRA (DISEÑO)”**.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro **a quo**, mediante resolución de las quince horas, diez minutos, del veinte de noviembre del dos mil siete, constante a folio doce del expediente, le previno al gestionante, uno de los requisitos indispensables para la tramitación de su solicitud, cual es la de **indicar la lista de productos y que los productos a proteger sean para perros**, con sustento en los numerales 9) inciso h) y 10 inciso d) anteriormente citados, otorgándosele para cumplir con lo requerido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud. Dicha prevención, tal y como puede apreciarse de los autos no fue cumplida, por cuanto la empresa solicitante-apelante no procedió a establecer la lista de productos prevenida, limitándose a contestar, tal como se observa del expediente que “(...) *Se aclara con vista en el diseño presentado, que el animal descrito no consiste necesariamente en un perro, sino en un animal común de cuatro patas, por lo que la lista de productos solicitada es la correcta (...)*”, siendo, que esa contestación, al igual que la manifestación visible a folio diecisiete párrafo segundo del expediente, no son de recibo, ya que en la solicitud de la marca “**SUPRA (DISEÑO)**”, se destaca que el diseño es de un perro, por lo que éste Tribunal considera al igual que el Registro que los productos a identificar por la marca solicitada son para el referido animal, no así, para cualquier cuadrúpedo, de tal manera, que los consumidores al ver la palabra “**SUPRA**” acompañada del diseño de un perro, obviamente van a pensar, que están adquiriendo alimento para un can, y no para otro animal.

En virtud de lo anterior, debe tomar en cuenta el solicitante-apelante, 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. p. 398**), por lo que la no subsanación del defecto señalado, 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 la Ley de Marcas, se considera abandonada la solicitud, de tal

suerte que la obligatoriedad de presentar la lista de productos, es un requisito sine qua non establecido legalmente y reglamentariamente y por consiguiente, el Registrador está obligado a verificarlo en cumplimiento del principio de legalidad, no siendo, por tanto, un requisito de mero trámite.

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón de las consideraciones expuestas, tenemos, que la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “**SUPRA (DISEÑO)**”, en **clase 31** de la Clasificación Internacional de Niza, no subsanó debidamente el defecto de forma prevenido por el Registro **a quo**, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la compañía **EMPRESAS MELO S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 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

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la compañía **EMPRESAS MELO S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas del veinticinco de febrero del 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 su oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTORES

REQUISITOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05