



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-0351-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “DELJI Frescura que nutre (DISEÑO)”

GADELJI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8675-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 572-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea a las trece horas con diez minutos del tres de junio de dos mil nueve.*

Recurso de apelación planteado por el señor **José Joaquín Delgado Jiménez**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de Pérez Zeledón, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos sesenta y cinco- seiscientos setenta y ocho, en su condición de Representante Legal de la empresa **GADELJI S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de setiembre del dos mil ocho, el señor **José Joaquín Delgado Jiménez**, en el carácter dicho, presentó solicitud de inscripción del signo distintivo “**DELJI Frescura que nutre (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir el giro o actividad del negocio con comercialización de huevos y pollo.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas con veintiún minutos y siete segundos del diez de setiembre de dos mil ocho, el Registro le comunica al solicitante que existen las



siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “... *Aclarar si se hace reserva de los colores contemplados en el diseño solicitado e indicarlos (art. 9 inciso f) Ley de Marcas y artículo 16 literal c) y artículo 18 párrafo segundo del Reglamento). Se le indica al solicitante que debe indicar correctamente la clase a proteger, esto por cuanto la clase no corresponde a los productos que indica, asimismo, se le señala que los giros comerciales únicamente son para nombres comerciales...*”, todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con treinta y ocho minutos y cincuenta y cinco segundos del diez de noviembre de dos mil ocho, le comunica nuevamente al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “... *Se le indica al solicitante por **última vez** que las clases son protegidas por las marcas y los giros comerciales por los nombres comerciales, por lo tanto o se protege una marca con su respectiva clase o un giro comercial para un nombre comercial, **pero por ninguna razón**, se puede proteger una clase para un giro, por tanto aclarar como corresponde, se le recuerda que **giro comercial hace referencia a la actividad a la cual se va a dedicar el establecimiento comercial...***”, todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las seis horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo el expediente, resolución que fue apelada en tiempo y forma mediante escrito presentado al Registro el 19 de febrero de 2009.

QUINTO. 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 Rodríguez Jiménez, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido en tiempo con las prevenciones hechas por el Registro en cuanto a clase mediante resoluciones de las 11 horas con 21 minutos y 07 segundos del 10 de setiembre de 2008 y de las 08 horas con treinta y ocho minutos y 55 segundos del 10 de noviembre de 2008.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a las prevenciones efectuadas a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumentó que:

“... En vista de la resolución de las seis horas cuarenta y cinco minutos del trece de febrero del dos mil nueve, manifiesto lo siguiente:

Que por error involuntario se creyó que se había presentado el escrito de fecha veinte de noviembre del dos mil ocho, donde se cumple con la prevención solicitada...”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por haber omitido el solicitante en su escrito presentado al Registro el 23 de octubre de 2008, subsanar parte de los requerimientos indicados en la prevención efectuada mediante resolución de las



11:21:07 horas del 10 de setiembre del mismo año, prevención que fue debidamente notificada al solicitante vía fax, el 07 de octubre siguiente, y prevenido nuevamente para cumplir con lo omitido mediante auto de las 08:38:55 del 10 de noviembre de 2008, no contestó lo solicitado. El recurrente no aclaró ni se refirió en ningún momento sobre parte de los aspectos cuestionados. Los apercibimientos antes dichos fueron realizados por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual en ambos le otorgó al interesado un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada 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 con las prevenciones de mérito.

Argumenta el solicitante en su escrito de apelación que creyó que se había presentado contestación sobre lo requerido, pero que por error involuntario no se hizo, por lo que resulta claro, según se desprende de dicho escrito, que sus alegatos son totalmente infundados e improcedentes.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en su resolución de las 09 horas con 36 minutos y 28 segundos del 04 de marzo de 2009, al establecer que:

“... Es criterio de este Registro que no lleva razón el recurrente en sus alegatos. Como bien se puede apreciar de los autos del expediente la prevención de las 8:38:55 horas del 10 de noviembre del 2008, fue notificada vía fax el día 11 de noviembre del 2008, no siendo respondida en el plazo establecido. Al respecto el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina lo siguiente: Examen de forma: “El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, 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”. [...]. Por lo tanto el alegato presentado por el recurrente carece de todo fundamento legal, ya que no es posible aceptar el hecho de que simplemente por creer que se había presentado el escrito de contestación, se obvие aplicar la ley, violentando los plazos establecidos, y solicitando darle trámite al recurso para que prosiga el procedimiento respectivo.”

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*”. (Cabanellas, Guillermo. **Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual**, 27° edición, Editorial Heliasta, 2001, **pág. 398**); y la no



subsanción, la subsanción parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, 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, el abandono de 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 esta figura 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 respecto a los requerimientos del numeral 9 de cita.

QUINTO. 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 señor **José Joaquín Delgado Jiménez**, en su condición de representante legal de la empresa **GADELJI S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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* interpuesto por el señor **José Joaquín Delgado Jiménez** en su condición de Representante Legal de la empresa **GADELJI S.A.** contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cuarenta y cinco minutos y tres segundos del trece de febrero de dos mil nueve, 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.-**

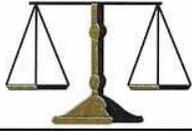
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

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