

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2008-0367-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “VITACILINA”

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8050-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 591-2008

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Calle Monzón No. 184, Colonia Cerro de la Estrella, Delegación Iztapalapa, México D.F., México, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito de fecha treinta y uno de agosto del dos mil seis, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en la condición y calidad indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITACILINA” para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de

Niza, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas paraíso médico, infusiones medicinales, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, hierbicidas.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las diez horas, cuarenta y seis minutos, del veintiuno de noviembre del dos mil seis, el Registro **a quo**, le previno al representante de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, que aportara el comprobante del pago de la tasa básica establecida, en los artículos. 9 inciso j) y 94 de la Ley de Marcas y 13 del Reglamento a la Ley de Marcas, y si es multiclase aportar el pago por cada clase, concediéndole al efecto, **un plazo de quince días**, so pena de tenerse por desistida la solicitud y archivarse las diligencias en el caso de no cumplir con lo prevenido. Dicha prevención no fue cumplida por el solicitante según consta en escrito presentado el quince de enero del dos mil siete, siendo, que en dicho escrito manifiesta, que se tomara en consideración que lo solicitado por el Registro no es aplicable ya que precisamente se trata de una tasa de registro y por tanto debe de ser pagada una vez que se disponga el registro de la presente marca y no con su presentación, por lo que solicita se continúe con la tramitación de la solicitud.

TERCERO: Como consecuencia de la contestación hecha por el solicitante, mediante el escrito de fecha quince de enero del dos mil siete, el Registro **a quo**, mediante resolución de las once horas, cuarenta y un minutos, del trece de marzo del dos siete, le reitera que aporte el comprobante de la tasa de inscripción de conformidad con los numerales 9 inciso j) y 10 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 13 del Reglamento a la Ley de Marcas, contestando en escrito de fecha veinticinco de abril del dos mil siete, que la Ley de Marcas establece, que la tasa de inscripción es procedente hasta tanto no se determine que la solicitud no fue objeto de oposiciones, que es el momento en que se puede requerir el pago de la tasa dicha. Además, que la tasa básica a que hace referencia el

artículo 9 de la Ley y del Reglamento no es aplicable toda vez que fue eliminada con la reforma del artículo 94 de la Ley de Marcas, por lo que solicita se proceda con la tramitación de la solicitud.

CUARTO: Que mediante resolución de las dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, del veinte de setiembre del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene nuevamente al solicitante aportar el comprobante de pago de la tasa básica establecida en el artículo 9 inciso j) y 94 de la Ley de Marcas, ya mencionada, reafirmando mediante escrito de fecha diecisiete de diciembre del dos mil siete, lo indicado en los resultandos tercero y cuarto de la presente resolución.

QUINTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho, procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca **VITACILINA** en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza y consecuentemente, ordenó el archivo del expediente.

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, 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. PLANTEAMIENTO 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 “VITACILINA “, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, su inconformidad con lo resuelto por el Registro **a quo**, insistiendo que el artículo 94 de la Ley de Marcas es una tasa por la inscripción y no por su presentación, de forma tal que no se puede exigir su pago con la presentación de la solicitud sino únicamente cuando se disponga que la solicitud ha sido objeto de oposiciones, conforme lo dispone el numeral 18 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos. Aduce, que el artículo 9 se refiere a la tasa básica, pero tal tasa no es aplicable desde que el artículo 94 fue reformado en el año 2000, de ahí, que no puede aplicarse tal requisito a las solicitudes planteadas con posterioridad a dicha reforma, por consiguiente la tasa de inscripción o es una tasa de presentación y que la Ley de Marcas no lo establece como un requisito de presentación, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada.

TERCERO: Analizado lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho, ello, 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 j)**, exige: “**el comprobante de la tasa establecida**”, constituyéndose dicho comprobante en un requisito de admisibilidad. Así, se mantiene en la última reforma hecha a la ley de Marcas (Ver Ley N° 8362 del 25 de marzo del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 80, del día 25 de abril del año citado). También

lo indicado anteriormente, se desprende de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Marcas y 13 del Reglamento a esa Ley, el cual incluso prevé la utilización de lo pagado en solicitudes posteriores, en caso de que no prospere la inscripción.

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 y remite para ello al artículo 9 citado, que establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de los requisitos contemplados en el artículo (en el caso concreto el comprobante de la tasa establecida), 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 j), 10 inciso e) 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, “**VITACILINA**”.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro **a quo**, mediante resoluciones de las diez horas, cuarenta y seis minutos, del veintiuno de noviembre del dos mil seis, de las once horas, cuarenta y un minutos, del trece de marzo y de las dieciséis horas, cuarenta y dos minutos, del veinte de setiembre, éstas dos últimas del dos mil siete, constante a folios 12, 14 y 16 del expediente le previno al solicitante, uno de los requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud, cual es el comprobante de pago de la tasa básica establecida y que está contenida en los numerales referidos anteriormente, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud. Dichas prevenciones, tal y como puede apreciarse de los autos no fueron cumplidas, siendo que el Registro, al igual que lo considera esta Instancia, determinó que la prevención no fue cumplida.

Debe tomar en cuenta el 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. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398**), 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 el comprobante del pago de la tasa básica, es un requisito sine qua non establecido legalmente y reglamentariamente y que por consiguiente el Registrador está obligado a verificar en cumplimiento del principio de legalidad, no siendo, por tanto un requisito de mero trámite.

Por otra parte, resulta importante señalar, que el apelante, en su escrito de agravios, alega, que no se puede exigir el pago de la tasa básica con la presentación de la solicitud sino únicamente cuando se disponga que la solicitud ha sido objeto de oposiciones, conforme lo dispone el numeral 18 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, al respecto, cabe resaltar, que el párrafo final del artículo 18 de la Ley de Marcas, que alega el apelante fue derogado por la Ley N^ª 8362 citada, por lo que este Tribunal considera que la sanción del abandono aplicada por el Registro **a quo**, está bien señalada.

CUARTO: En razón de las consideraciones expuestas, tenemos, que la empresa solicitante de la marca “VITACILINA”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional, no subsanó el defecto de forma prevenido por el Registro **a quo**, en el término establecido, por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas normativas

que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la **COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, dos segundos del diez de abril del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

Tasa por inscripción de la marca

TNR. 00.42.55