



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0340-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MANAPAN”

Distribuidora de Productos Básicos F.E.B. S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-5084)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 614-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Fernando Badilla Chamberlain**, casado, empresario, vecino de Alajuelita, San José, titular de la cédula de identidad número 1-469-932, en su calidad de Secretario y Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BÁSICOS F.E.B., SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-076754, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos del cinco de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2007, el señor **Fernando Badilla Chamberlain**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BÁSICOS F.E.B., S.A.**, solicitó el registro del signo “MANAPAN”.

II.- Que mediante resolución dictada a las 10:41 horas del 13 de agosto de 2007, el Registro



de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante cumplir varias objeciones de forma hechas a la referida solicitud.

III.- Que en cumplimiento de las prevenciones efectuadas, el señor **Fernando Badilla Chamberlain**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BÁSICOS F.E.B., S.A.**, realizó las manifestaciones contenidas en su escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2007.

IV.- Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y seis minutos del cinco de marzo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Fábrica MANAPAN (DISEÑO), clase 30 presentada por Distribuidora de Productos Básicos F.E.B. Sociedad Anónima, CED. JUR. 3-101-76754 y se ordena el archivo del expediente (...)”*.

V.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de abril de 2008, el señor **Fernando Badilla Chamberlain**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BÁSICOS F.E.B., S.A.**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

VI.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previa deliberación de los puntos a tratar.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una **prevención, apercibimiento o advertencia** para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario, previéndose en el citado numeral 13 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, **si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea,** pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud, o lo que es lo mismo (pero con mejor precisión técnica que la utilizada en la Ley de Marcas y en su Reglamento), la declaratoria de ***inadmisibilidad*** de dicha solicitud de registro marcario.



Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen, a folio 8 del expediente consta que el Registro de la Propiedad Industrial le hizo saber a la empresa aquí solicitante, que para continuar con su trámite debía, en palabras de este Tribunal:

- a) Aportar una certificación actualizada de la personería de la empresa solicitante.
- b) Indicar el tipo de marca que se solicitaba (si de fábrica, comercio, de servicios, colectiva, o de certificación), y si efectivamente se quería el registro para proteger productos de la clase 30 (en cuyo caso se debían eliminar los que no fueran de esa clase), o si más bien se trataba de registrar un nombre comercial.
- c) Reintegrar las especies fiscales de ley. Y
- d) Aclarar el medio para ser notificada la empresa solicitante.

Y consta a folio 12 que tales prevenciones fueron respondidas por el apelante en los siguientes términos literales:

- “1. Lo que se desea inscribir es una Marca de Servicio y Marca de Fábrica.*
- “2. Reintegro los timbres de ley.*
- “3. Aporto certificación de Personería Jurídica de la empresa.*
- “4. Lo que se desea inscribir es una Marca de Fábrica y una Marca de Servicios. Así mismo los productos se inscribirán en la clase indicada, y el resto en clase 0.*
- “5. Para notificaciones señalo el Fax 232 2571, con el Abogado autenticante”,*

... por lo que acto seguido el **a quo** procedió a declarar el **abandono** de la solicitud, por haber considerado, básicamente, que el solicitante no aportó la certificación de personería prevenida, y no estableció categóricamente los productos de la clase 30 para los que se solicitaba el signo propuesto, o si más bien éste se destinaría a servir como nombre comercial, llevando la razón el Registro de la Propiedad Industrial en todo ello.

En lo que concierne a la personería de la empresa solicitante, observa este Tribunal que por cuanto el solicitante no utilizó el sistema de remisión al que alude el artículo 9º de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), toda vez que en lugar de ello aportó junto con el formulario inicial presentado el 14 de mayo de 2007, una certificación notarial expedida el 11 de octubre de 2006 (es decir, bastante tiempo atrás), debió acatar lo prevenido por el Registro, y sin embargo, cuando dio respuesta a folio 12 a las prevenciones que se le hizo, aunque así lo afirmó, en definitiva no presentó en esa oportunidad la certificación requerida, la cual no se avino a aportar sino hasta el momento en que interpuso la apelación, es decir, el 24 de abril del año en curso (ver folio 19).

Huelga decir que en cuanto a este extremo, la desatención del apelante es ostensible, no pudiendo ser aplicada en su favor –dicho sea de paso– las disposiciones de la *Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos* (N° 8220, del 4 de marzo de 2002), porque su artículo 2°, párrafo final, excluye precisamente el tema de las personerías, de los beneficios que confiere dicha normativa. Los agravios formulados respecto de este extremo, por consiguiente, deben ser rechazados.

Y lo mismo hay que apuntar respecto a la confusión que provocó la impericia del solicitante, en cuanto al tipo de signo distintivo y eventuales productos a proteger que se propusieron, compartiendo este Tribunal las mismas reservas e inquietudes del Registro **a quo**.

Sobre el particular, tome nota el apelante, que la distinción elemental entre una marca de fábrica y una de servicios, es la índole de la materia que protegerán: la primera productos fabricados, la segunda la prestación de servicios de conveniencia, ocurriendo que unos (los productos), y otros (los servicios), para la facilidad de los ciudadanos y de la misma Autoridad Registral, se encuentran clasificados de manera exhaustiva en la Clasificación de Niza, destinándose las Clases de la 01 a la 34, para productos, y las Clases de la 35 a la 45, para servicios.

Por consiguiente, como en el ámbito marcario no es posible que un mismo grupo o serie de objetos o cosas, quede clasificado para clases de diversa naturaleza, esto es, clase de productos y clases de servicios (porque éstos son excluyentes entre sí), hizo mal el solicitante en su solicitud



original, al haber hecho un único elenco de productos y servicios, sólo para la Clase 30, e hizo mal luego al ser prevenido, en no haber sido claro, específico y concreto, en cuanto a la determinación de cuáles productos propios de la Clase 30 serían protegidos, y cuáles actividades de las que enunció de manera confusa en el formulario original, serían protegidas bajo la marca de servicios.

Entonces, al asociarse la poca legibilidad del documento inicial, a la falta de claridad y a lo lacónicas que resultaron las manifestaciones posteriores del apelante, ambos elementos redundan en que, efectivamente, no podría sostenerse que la prevención bajo comentario hubiese sido satisfecha de manera apropiada, razón por la cual los agravios formulados respecto de este extremo también deben ser rechazados, quedando incurso la solicitud de marras en el estado de “abandono” declarado por el Registro, que cabe aclarar que se corresponde a una *inadmisibilidad* de la solicitud, y no propiamente a una eventual *inactividad* del interesado.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Fernando Badilla Chamberlain**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BÁSICOS F.E.B., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y seis minutos del cinco de marzo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y seis minutos del cinco de marzo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42-05