



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2008-0402-TRA-PI

Solicitud de la marca “FIFA Quality Approved A (diseño)”

Federation Internationale de Football Association, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9158-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 622-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación planteado por el Lic. Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Federation Internationale de Football Association**, organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil siete el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la calidad indicada, presenta solicitud de inscripción de la marca **“FIFA Quality Approved A (diseño)”** en clase 28 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las once horas cuatro minutos del siete de enero del dos mil ocho, el Registro le previene al solicitante entre otros, eliminar del diseño solicitado el



término Approved, ya que el mismo lleva a suponer la obtención de galardones con respecto al producto, e inducir a error al consumidor (art. 7 inciso 0) de la Ley de Marcas). Dicha prevención fue cumplida por el solicitante según consta en escrito presentada en fecha doce de febrero de dos mil ocho, haciendo referencia que los elementos que componen la marca propuesta no son identificados por el consumidor medio como aquellos utilizados para resaltar la obtención de un premio o galardón por parte de una empresa y más bien, esos elementos son novedosos y originales, por lo que no hay objeción para continuar con el trámite de dicha solicitud.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las once horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada que el solicitante de la marca ignoró cumplir con lo prevenido por el Registro y habiendo transcurrido el plazo señalado procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca ***“FIFA Quality Approved A diseño”***. El recurrente señala que no es posible aceptar esa resolución, por cuanto su representada cumplió con contestar la prevención que se le hiciera en torno a la marca, solo que no se contestó lo que el calificador quería que se contestara y que cumpliera lo que a su criterio debía ser cambiado. Que con este tipo de resoluciones se quebranta el principio del debido proceso, por lo que dicha resolución resulta absolutamente nula.

Analizados tanto la resolución apelada como los argumentos dados por el recurrente, este Tribunal llega a la conclusión, que efectivamente el Registro se excedió en su potestad calificadora en detrimento del procedimiento, al considerar que como el solicitante no eliminó lo que él razonaba impropio en la marca, la sanción a esa omisión era el abandono de la solicitud.

Al efecto el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al establecer: *“...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”*. En el caso que se discute el apelante contestó la prevención que se le hiciera a efecto de eliminar del signo marcario el término que el Registrador consideraba indicador de un “galardón”, palabra que para el solicitante no era ese su significado y por esa circunstancia rebatía lo dispuesto por el calificador.

Siendo que conforme al examen de forma la solicitud cumplía con todos los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley de cita, lo que correspondía por parte del registrador a cargo era realizar el examen de fondo, verificar si la marca incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley, en cuyo caso si el Registro estimaba que no era procedente su inscripción la denegaba mediante resolución fundamentada, tal como lo establece el segundo párrafo del numeral 14 de la Ley al decir: *“...Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.”*

Por esa circunstancia lleva razón el apelante al indicar, que él contestó la prevención y si las mismas no eran de satisfacción para el calificador, lo que procedía era el rechazo de la marca pero no un abandono, puesto que él fue acucioso y diligenció en forma debida lo prevenido por el Registro, argumento que avala este Tribunal, quedando en evidencia que al existir una alteración en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, lo que procede conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil y 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, es anular la resolución recurrida, a efecto de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponda.



CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Federation Internacionale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponde.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela como apoderado especial de la compañía **Federation Internacionale de Football Association**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de marzo de dos mil ocho, la que en este acto se anula con el fin de enderezar los procedimientos y continuar con el trámite que corresponde. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Nulidad

T.G: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98