



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0666-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “BIOCUE” (10)

BIOMENT BIOLOGÍA LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 10-2384)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 679-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y cuarenta y cinco-cuatrocientos setenta y seis, en su condición de apoderado de **BIOMET BIOLOGICS LLC**, con oficinas en el número 56 E. Bel Drive, en la ciudad de Warsaw, Estado de Indiana, Estados Unidos de América, Código de Correos 46581, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó la inscripción de la marca “**BIOCUE**”, en **clase 10** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir jeringas desechables, agujas, y tubos para la obtención de plaquetas de sangre de su exclusiva fabricación.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción referida y en consecuencia ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de julio de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y seis segundos del veintiocho de julio de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

.Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 y restantes que conforman el Capítulo I, y 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 u otros signos distintivos, 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 de registro marcario.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda



silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono.**

Dicho lo anterior, lo deseable en el caso de marras es que, a diferencia de lo que estimó el Registro de la Propiedad Industrial, se debe partir que con los datos otorgados por la representación de la sociedad solicitante en la solicitud inicial, específicamente, en lo concerniente a la dirección indicada para ser notificado, se podía proceder a la calificación del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, por las razones que se expondrán.

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante las resolución dictada a las **12:09:02 del 2 de junio de 2010**, (notificada el 3 de junio de 2010 vía facsímile, según consta al folio 13 vuelto y 16 del expediente), el Registro le previno a la sociedad solicitante “(...) *La Ley de Marcas exige que cuando se trate de sociedades extranjeras debe el representante en Costa Rica, indicar su dirección exacta, Art. 9 inc. d), proceda de conformidad, Al efecto se le conceden quince días, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)*”, dicha prevención como puede apreciarse de los autos no es cumplida por la solicitante. Ante la no subsanación, de la objeción prevenida por el Registro, éste mediante resolución final dictada a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, dispuso lo siguiente “(...)” *se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente*”, por considerar que la representación de la sociedad apelante no cumplió con lo prevenido, en el sentido que, ésta no indicó conforme al numeral 9 inciso d) de la Ley de Marcas, su dirección exacta, pero la sanción de abandono y archivo del expediente, que se impone ante la supuesta ausencia de uno de los requisitos del artículo citado, no es procedente, ya que es criterio de este Tribunal, que la decisión del **a quo**, fue errónea, porque en la especie



no era pertinente aplicar la sanción de abandono conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas, toda vez que en el presente caso no hubo mérito para que se aplicara tal sanción, ya que la representación de la sociedad solicitante y apelante cumplió con el requisito establecido en el numeral 9 inciso d) de la Ley citada, ello, por cuanto esta norma jurídica, debió ser analizada por el Registro no en forma aislada sino en armonía con lo dispuesto en el numeral 3 inciso d) y 8 del Reglamento a la Ley de Marcas, que establecen:

Artículo 3- Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para caso en particular., la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

(...)

d) Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.” (el subrayado no es del original)

Artículo 8- Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

- a) En la sede del Registro expresamente en forma personal.*
- b) En la dirección señalada por el solicitante por correo certificado o*
- c) Fax o cualquier medio electrónico.*

Los plazos se computarán en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente, sea personal, por fax o cualquier medio electrónico. El lazo por correo certificado se computará después de los cinco días hábiles siguientes de puesta en el correo, la resolución correspondiente.” (el subrayado no es del original).



Como se infiere de los numerales transcritos, la “**dirección exacta**”, puede ser la dirección física del representante de la sociedad, apartado postal, fax o cualquier otra comunicación por medio electrónico, en el caso bajo examen, consta al folio uno del expediente que en su escrito inicial la representación indicada señaló un lugar-dirección exacta, a saber, **-su oficina en esta ciudad (bufete), el apartado postal 4373-1000, el apartado 20 del Registro y el facsímil número 2233-0232-**. Y bajo esta tesitura, tenemos, que lo resuelto por el **a quo**, en la resolución recurrida fue erróneo, ya que dicha representación en la solicitud de inscripción de la marca “**BIOCUE**”, como se indicó anteriormente, hizo referencia a la dirección exacta, cumpliéndose con ello lo dispuesto en el numeral 9 inciso d), en concordancia con lo prescrito en el artículo 3 inciso d) y artículo 8 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que considera este Tribunal que la recurrente lleva razón en sus alegatos, siendo, lo procedente, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Pinto Pinto**, en su condición de apoderado de la sociedad **BIOMET BIOLOGICS LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de registro de la marca indicada, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Pinto Pinto**, en su condición de apoderado de la sociedad **BIOMET BIOLOGICS LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciséis minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciséis de julio de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y se ordena en su lugar la continuación del trámite correspondiente a la solicitud de registro de la marca “**BIOCUE**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05