



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente N° 2009-0195-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Diseño Especial”**

**Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 474-08)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 682-2009***

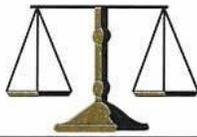
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá y domiciliada en Ciudad Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos y dieciocho segundos del primero de diciembre de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2008, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en el carácter antes dicho, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Diseño Especial**” para proteger y distinguir diversos productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 10:31:05 horas del 25 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante: “... *Señalar la ubicación exacta del*



*establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o servicios protegidos (artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas)...”, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.*

**TERCERO.** Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de agosto de 2008, manifestó lo siguiente: “... *INDICO que la dirección donde se fabrican y se comercializan los productos es “300 metros oeste y 175 metros sur de Supermercados Periféricos, Alajuela, Costa Rica.”*”

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 12:54:24 horas del 26 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante: “... *Aclarar en cuanto al origen de la marca solicitada, ya que en escrito de fecha 19 de agosto de 2008 indica que la marca posee un establecimiento comercial en Costa Rica, 300 metros oeste y 175 metros sur de supermercados Periféricos, Alajuela Costa Rica y en la solicitud indica que el país de origen es Panamá. Según el artículo 6 quinquies 2 del Convenio de París tanto el país de origen como el establecimiento comercial deben coincidir. [...]*”, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO.** Que en cumplimiento de esa otra prevención efectuada, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de setiembre de 2008, manifestó lo siguiente: “*ACLARO que el país de origen del diseño especial es Panamá.*”

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada a las 13:49:26 horas del 30 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al gestionante lo siguiente: “... *Se le indica al solicitante que tal y como ya le explicó, si el país de origen es Panamá, el establecimiento comercial igualmente debe de ser en Panamá, por lo tanto, debe aclarar en cuanto a este ultimo, ya que no indicó la dirección del establecimiento comercial en Panamá. [...]*”, de conformidad



con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**SÉTIMO.** Que en cumplimiento de esa otra prevención efectuada, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de noviembre de 2008, manifestó lo siguiente: *“ACLARO que el país de origen del diseño especial es Panamá de donde se conformó la sociedad pero el establecimiento comercial donde se comercializan los productos es en Costa Rica. Ya que tome nota el Registro que no se le puede exigir a una sociedad que su establecimiento comercial esté ubicado en el mismo lugar en que se constituyó la sociedad.”*

**OCTAVO.** Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y un minutos y dieciocho segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente.”*

**NOVENO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de enero de 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en la condición dicha, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 7 de mayo de 2009, expresó agravios.

**DÉCIMO.** 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 Rodríguez Jiménez, 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 CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA 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”**.

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



del todo, 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. Desde ese punto de vista y para los efectos de dicha declaratoria, debe tenerse presente que es lo mismo la falta de respuesta a una prevención, que una respuesta extemporánea, o una equivocada, esto último a juicio de la autoridad registral.

En efecto, si se aplica el numeral 13 de la Ley de Marcas de forma estricta: **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**. E igualmente, si el solicitante cumple, en tiempo, con responder, pero su respuesta no subsana lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, **el Registro debe resolver proceder a declarar el abandono sin más trámite**.

En resumen, si no se responde materialmente a la prevención efectuada, si ello ocurre de manera extemporánea, o si se dio respuesta, en tiempo, a la prevención pero de forma equivocada o errónea; el deber del Registro es declarar el abandono de la solicitud, esto último es, que no se respondió como lo solicitó o previno el Registro, debe entenderse sin más interpretación que se incumplió la prevención y en consecuencia, resulta aplicable el abandono de conformidad con el artículo 13 de la ley de repetida cita.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial le hizo varias prevenciones al solicitante del registro marcario que interesa, y que para el cumplimiento de tales prevenciones, éste presentó oportunamente, esto es, en tiempo, los memoriales visibles a folios 9, 11 y 13 del expediente, y no obstante, en la resolución venida en alzada el **a quo** declaró el abandono de la solicitud, por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante, considerando que:

*“... Es criterio de este Registro que no lleva razón el recurrente en sus alegatos; por lo*



*siguiente como bien se puede apreciar de los autos del expediente el solicitante desde su inicio, es decir, en el escrito inicial indicó que el país de origen del diseño a proteger es Panamá, pero omite indicar el lugar del establecimiento comercial, por lo tanto, se le hacen 2 prevenciones en donde claramente se le explica que el país de origen y donde se encuentra el establecimiento comercial deben coincidir, es decir, si el país de origen es Panamá el establecimiento comercial debe ser una dirección en Panamá esto de acuerdo al artículo 6 quinquies A.2) del Convenio de París y artículo 16 literal b) del Reglamento. Asimismo se le indica que en fecha 19 de agosto del 2008 el escrito de contestación presentado por la parte interesada, únicamente señala que el establecimiento comercial se encontraba en Costa Rica, omitiendo así, que lo que se le estaba requiriendo era la dirección del establecimiento comercial pero la que se encontraba en el mismo país de origen, sea Panamá. [...]*”

Sin embargo, considera este Tribunal que no lleva razón el Órgano a quo en la forma de resolver el presente asunto, en virtud de que lo que establece literalmente el Convenio de París en el artículo es lo siguiente:

***“Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")***

A.

[...]

*2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.”*

Por otra parte, en lo que respecta al artículo 16 inciso b) del Reglamento, vale indicar que el Órgano a quo se refiere al Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, el cual establece:



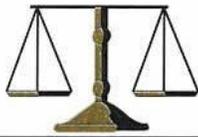
*“Artículo 16.- Requisitos de la solicitud. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca u otro signo distintivo deberá:*

*[...]*

*b) Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado;”*

Por todo lo que fue indicado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue errónea, **porque en la especie no era pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas**, toda vez que en el presente caso se dio respuesta, dentro del plazo legal, a las prevenciones efectuadas, a todas y cada una de ellas y de manera correcta acorde a la ley, por lo que no era viable aplicar la sanción del **abandono**. Los artículos antes transcritos en ningún momento establecen que tanto el país de origen del signo distintivo solicitado como el establecimiento fabril, comercial o de servicios del solicitante deban coincidir. Lo que básicamente hace la norma transcrita del Convenio de París es establecer por descarte cual país de la Unión será considerado como país de origen de los signos distintivos solicitados, a efectos de darle protección a las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»); mientras que lo que establece el inciso b) del artículo 16 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es simple y llanamente la consignación de la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios y la indicación del país de origen del signo distintivo solicitado. Por consiguiente, como se dio respuesta por cuenta de la empresa solicitante al requerimiento efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial de manera correcta, éste, **lo que debió hacer fue continuar con el trámite de los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiera.**

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos



y dieciocho segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otros motivos ajenos al aquí indicado no lo impidieren.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **Productora y Comercializadora de Pastas Incorporated**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y un minutos y dieciocho segundos del primero de diciembre de dos mil ocho, la cual se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otros motivos ajenos al aquí indicado no lo impidieren.— 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:**

**EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.09**