

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0342-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “RH RESORTES HERCULES”

RESORTES HERCULES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1363-07)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 719-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **RESORTES HERCULES, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Cali, Valle Carrera 7N No.52N-167, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**RH RESORTES HERCULES**”, en clase 6 de la nomenclatura internacional y concretamente a la prevención dictada a las 10:37 horas del 18 de setiembre de 2007 (folio 9) la cual motiva que el Registro decrete el abandono de la solicitud de registro y

ordene el archivo del expediente por considerar que no se cumplió con lo prevenido, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial omitió dar el trámite respectivo que señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 22 de febrero de 1999, cuando el Registro notifica al interesado las objeciones a la solicitud y considera que subsisten. Al efecto dicho numeral expresa: *“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley./ En caso de que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. 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.”*

En el caso concreto, el Registro en la prevención dictada a las 10:37 horas del 18 de setiembre de 2007 previno, entre otros, aspectos que derivan del examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, a saber *“Indicar en la lista de productos o servicios protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala el diseño solicitado”* y como fundamento jurídico a la objeción señalada el artículo 13. Ahora bien, ese numeral, regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y *“...bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”*.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos u objeciones señalados en el término establecido, el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al

órgano registral a tener por abandonada la solicitud, no así cuando lo prevenido corresponda a presupuestos de fondo, donde igualmente se deben notificar al solicitante las objeciones y se concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones, si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que pondrá fin al procedimiento conforme el artículo 14 citado.

En el caso concreto la recurrente subsanó los errores cometidos cumpliendo de esta forma con lo prevenido, razón por la cual el Registro debió haber resuelto conforme al ya citado artículo 14, por lo que considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se apega a la normativa. Merece tener en consideración, que la etapa de la calificación en el procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, resulta de mucha importancia, pues representa el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, por ende, ha de tenerse puntualidad en el examen o verificación de los requisitos de forma o de fondo establecidos al efecto, toda vez que en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establecen las condiciones, los contenidos procesales y sustanciales a ser adoptados por el registrador a efecto de que se cumplan con los requisitos de forma y fondo establecidos por ley. Es por eso que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a lo establecido por la normativa, el omitirse el respectivo procedimiento, conlleva causar desconcierto a los gestionantes al no satisfacerse en la forma prevista por la norma y además, en resguardo del debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas.

SEGUNDO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir vicios para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos y veinticinco

segundos del nueve de junio de dos mil ocho, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las normas citadas, se anula todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del nueve de junio de dos mil ocho, para que se proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a su 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



DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98