



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0586-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MOROCCANOIL (Diseño)”

3903150 CANADÁ INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-16211)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 750-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-800-402, en representación de la empresa **3903150 CANADÁ INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Canadá y con establecimiento administrativo y comercial, situado en: 642 de Courcelle, ph 4, Montreal, Québec – H4C3C5, Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con diecisiete minutos y doce segundos del quince de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de diciembre de 2007, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, actuando como gestora oficiosa de la empresa **3903150 CANADÁ INC.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**MOROCCANOIL (DISEÑO)**” para proteger y distinguir en la **Clase 03** del nomenclátor internacional, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, shampoos y todo lo relacionado con la estética personal; dentífricos.



II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2008, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín** se constituyó como Apoderado de la empresa **3903150 CANADÁ INC.**; aportó poder original debidamente sustituido en escritura pública y ratificó todo lo actuado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**.

III.- Que mediante resolución dictada a las 13:44:54 horas del 19 de mayo de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa solicitante, en la persona del Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, aclarar en qué consiste “todo lo relacionado con la estética personal”, concediéndole el plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de de Marcas y otros signos distintivos.

IV.- Que en cumplimiento de la prevención efectuada, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, por cuenta de la empresa **3903150 CANADÁ INC.**, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de junio de 2008.

V.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con diecisiete minutos y doce segundos del quince de julio 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 referencia, y se ordena el archivo del expediente (...)*”. Dicha resolución fue debidamente notificada al solicitante el día 07 de agosto del 2008.

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2008, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en representación de la empresa **3903150 CANADÁ INC.**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

VII.- 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 Alvarado Valverde; 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. 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 recaerá 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.

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 y por mayoría, lo destacable en el caso de marras es que, a diferencia de lo que estimó el Registro de la Propiedad Industrial, se debe partir de que con los datos otorgados por la solicitud inicial se podía proceder a la calificación del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal aclaración prevenida en el folio 15, no es para que indique productos, sino para que aclare una parte de estos, que a lo sumo por imprecisa dicha solicitud y además por haber sido contestada la citada prevención por la Licenciada Denise Garnier Acuña, quien no tiene legitimación para actuar en el presente proceso, debió limitarse parcialmente, conforme al artículo 18 ibídem, pero tal incumplimiento, por el motivo dicho, no puede provocar la sanción de abandono, que se impone ante la ausencia de uno de los requisitos del artículo 9 de la citada ley. Queda claro que la legitimación en la presente solicitud de inscripción de marca está debidamente acreditada en el Licenciado Cristian Calderón Cartín (Folio 13), razón por la cual se debe tener por no contestada la prevención realizada a folio 15 y en consecuencia continuar con la calificación de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas.

Entonces, por todo lo que fue razonado en los párrafos precedentes, por mayoría este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue errónea, **porque en la especie no era pertinente aplicar la sanción del 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, ocurriendo que la circunstancia de que hubiere pretendido cumplir con tal prevención quien no contaba con poder para ello, en nada desvirtúa el poder haber continuado con el conocimiento por el fondo de la solicitud de inscripción en los términos, eso si, de excluir los productos no aclarados debidamente, y mucho menos –se reitera– la del rechazo expedito y falta de motivación puesto bajo conocimiento de este Órgano de Alzada. Antes bien, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad –o forma– de la solicitud de registro, **lo que debió hacer el citado Registro fue continuar con el trámite de los procedimientos, entrando a resolver, por el fondo, la solicitud planteada oportunamente,** sin soslayo –vale la pena señalarlo– de las atribuciones que ostenta al efecto conforme a lo estipulado en los artículos 7º, párrafo final, y 18, párrafo segundo, de la Ley

de Marcas, en lo que fueren aplicables.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por mayoría, la aplicación estricta de las normas de orden público que consagran los procedimientos, constituye un derecho y un deber fundamental de las personas, reconocido hoy con la denominación de ***Derecho Fundamental al Debido Proceso***, de manera tal que la vulneración de éste al realizarse una actuación o expedirse un acto, sólo puede concluir con su nulidad absoluta, tanto más que dicha violación comportaría también la vulneración del ***Derecho de Defensa***.

Así entonces, sí causa la nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales de un procedimiento, o sea, de aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión, y en el caso de marras es claro que el **a quo** quebrantó la ritualidad del procedimiento marcario, por haberle impedido a la solicitante del registro marcario que interesa conocer las razones efectivas que harían inadmisibles el signo distintivo que propuso, colocándola en estado de indefensión, lo único procedente es, por mayoría anular la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y doce segundos del quince de julio de dos mil ocho, que dispuso el abandono de la solicitud respectiva, y ordenar la devolución a esa oficina del expediente venido en alzada, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones, excluyendo los productos que se tienen por no aclarados, conforme a la prevención realizada en autos, al momento de proceder al examen de fondo, acorde con el artículo 14 de la Ley de Marcas; si otro defecto de forma no lo impide; no siendo ya necesario pronunciarse sobre el Recurso de Apelación presentado, por la manera en que se resuelve.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría **SE ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y doce segundos del quince de julio de dos mil ocho.— En su lugar, devuélvase el expediente



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

venido en alzada a la oficina de origen, para que proceda conforme a sus deberes y atribuciones en los términos señalados por este Tribunal.— Por la manera en que se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El Juez que suscribe no comparte el criterio externado por la mayoría de este Tribunal, ya que el artículo 13 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos número 7978 del 6 de enero del 2000, es suficientemente claro al disponer que lo que se tiene por abandonado es la solicitud y no una parte de ella, como ahora la mayoría de este órgano colegiado está resolviendo. Por ende, por lo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

indicado, me aparto de lo aquí resuelto y confirmo en todos sus extremos la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diecisiete minutos y doce segundos del quince de julio del dos mil ocho. Se da por agotada la vía administrativa.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98