



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1055-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Chococat (DISEÑO)”

SANRIO COMPANY, LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-9218)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 871-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, titular de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanrio Company, Ltd.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón y domiciliada en 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokio 141-8603, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y cincuenta y seis segundos del dos de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2011, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Chococat (DISEÑO)”** para proteger y distinguir: *“Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos; insignias para vehículos; campanas para animales; contenedores de*



*metal; fuentes de metal; tapas de botella de metal; cierres de botellas de metal; sujetadores de botellas de metal; cajas de seguridad; cajas de metal común; hebillas de metal común; cajas para dinero de metal; cadenas para mascotas; cadenas de metal; pecheras de metal; cofres de metal; cofres de metal para comida; gallineros de metal; capuchas de chimenea de metal; copas de chimenea de metal; ejes de chimenea de metal; clips de metal para cables y tuberías; cerraduras de metal para contenedores; ganchos para ropa de metal; contenedores de metal; campanas para puerta (no eléctricas); cerrojos para puertas; placas para puertas de metal; cerraduras para puertas (no eléctricas); accesorios para puerta de metal; maniguetas para puertas de metal; aldabas; abridores de puertas (no eléctricos); paneles para puertas de metal; raspador de puertas; resortes de puertas (no eléctricos); sostenedores de puertas de metal; maniguetas para gavetas de metal; regatón de metal; accesorios de metal para camas; accesorios de metal para muebles, accesorios de metal para ventanas; azulejo para piso de metal; ferretería de metal (pequeño); bisagras de metal; ganchos; números de casas de metal; placas de identificación; lingotes; herraje para puertas; herraje para ventanas; vigas de metal; aros de metal común para llaves; perillas de metal; escaleras de metal; barras de pestillos; pestillos; buzones; cierres de metal; cierres de metal para bolsos; cierres de metal para vehículos; clavos; placas de números; envases de hojalata; placas de registro de metal; latas de conserva; cajas de conserva de metal; accesorios de metal; aros de metal; ribetes de metal; cajas de seguridad (caja fuerte); cadenas de seguridad de metal; sellos de plomo; letreros de metal; estatuas de metal común; estatuillas de metal común; cajas telefónicas de metal; suelos de azulejo de metal; azulejos de metal; latas; papel de aluminio; cajas de herramientas de metal; cómodas para herramientas, dispensadores de toallas fijados de metal; veletas de metal; obras de arte de metal común; láminas de metal para envolver y empacar; decoraciones de metal; campanas; cadenas para perro; candados; puertas de metal; láminas de aluminio, pernos de metal; contenedores de empaque de metal; señales de metal; contenedores de metal (almacenaje, transporte), estatuillas (estatuillas) de metal común; artículos pequeños y ornamentos de metal común; llaveros y estuches o cargadores de metales preciosos”, en la **clase 06** del nomenclátor internacional.*



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:49:20 horas del 22 de setiembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante: “(...) *Aclarar a que se refiere en cuanto al siguiente producto para determinar su correcta clasificación en la clase 06 solicitada. Azulejo para piso de metal // Aclarar por cuanto los productos: “Papel de aluminio. Y llaveros o estuches de metales preciosos.” No se encuentra protegidos en la clase 06 solicitada, deberá reclasificar como corresponde o limitar la lista de productos, cancelando la tasa que al efecto corresponda de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Marcas. (...)*”, 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.

TERCERO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en la condición dicha, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 20 de octubre de 2011.

CUARTO. Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las diez horas con veintidós minutos y cincuenta y seis segundos del dos de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) *al corroborar este Registro que el interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención efectuada en cuanto a reclasificar o limitar la lista de productos, por cuanto tal y como se le previno el producto expresamente indicado en la solicitud “llaveros o estuches de metales preciosos” no se encuentra protegido en la clase solicitada, lo correspondiente era eliminarlo o reclasificarlo, por tal motivo conforme lo dispone la circular DRPI-10-2011 y el artículo 9 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 en concordancia con el artículo 13 de la misma ley; (...) **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. (...)*”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de noviembre de 2011, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en



la condición dicha, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 08 de marzo de 2012, expresó agravios.

SEXTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez, 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 la prevención al solicitante del registro marcario que interesa, y que para el cumplimiento de tal prevención, éste presentó oportunamente, esto es, en tiempo, el memorial visible a folio 11 y del expediente, y no obstante, en la resolución venida en alza 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 los productos indicados por el solicitante para la clase 06, no corresponden a dicha clase. Sin embargo, considera este Tribunal que los productos señalados por el solicitante, sí encajan de manera clara dentro de la clase externada por el solicitante, sea la 06, de conformidad con la Clasificación de Niza vigente, ya que se considera que según contestación del solicitante antes dicha, queda clara la clasificación de los productos que se están solicitando, es decir, se razona que cumplió con lo prevenido en la resolución del artículo 13 mencionada, en virtud que con la aclaración hecha por parte del aquí gestionante, en relación con la traducción de los productos indicados se soluciona la situación; y en cuanto al caso de los *“llaveros o estuches de metales preciosos”*, al establecer el solicitante que se refiere a los metales incluidos en la clase que nos ocupa, queda claro que se refiere únicamente a los señalados por la clase 06 del nomenclátor internacional.

Por todo lo que fue razonado 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 la prevención efectuada, y de manera correcta acorde a la ley, por lo que no era viable aplicar la sanción del *abandono*. 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.



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 condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanrio Company, Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y cincuenta y seis segundos del dos de noviembre de dos mil once, 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 condición de Apoderado Especial de la empresa **Sanrio Company, Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintidós minutos y cincuenta y seis segundos del dos de noviembre de dos mil once, 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.— 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.**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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