



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0174-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “CLARIA” (DISEÑO)

QUIMIPRODUCTOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-11959)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 897-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, mayor, abogada titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **QUIMIPRODUCTOS S.A. DE C.V.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del doce de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de Diciembre del 2011, la Licenciada Marianela Arias Chacón, de calidades y en condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio **“CLARIA” (DISEÑO)**.

II. Que mediante resolución de las trece horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil once, el Registro le previene al solicitante que existen las



siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *Debe aclarar (sic) a que se refiere con “aplicación de productos químicos” en la clase 37. Lo indicado en la clase 40 no son términos de una marca de servicio sino de fábrica o comercio. debe (sic) reclasificar en cuanto a la clase 40 a marca de fábrica o comercio. Aclare los términos utilizados en la clase 42 para una mejor clasificación. Al efecto se le conceden **quince días hábiles**, 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.*”

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del doce de enero de dos mil doce, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

IV. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Arias Chacón**, en su representación dicha mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 24 de Enero del 2012, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

V. 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 la Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que la única prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial fue contestada en tiempo aclarando lo que se requirió, e indicando porque no consideraban pertinente reclasificar ciertos servicios, pero a pesar de ello el citado Registro procede a declarar el archivo de la solicitud, siendo una clara violación a su derecho de defensa ya que si nuestra representada no considera que ciertos servicios deben ser eliminados puede dentro de sus potestades manifestarlo a la autoridad y contrario al principio de legalidad que rige a los funcionarios públicos. Continua refiriéndose a la forma de la resolución de archivo, al ser infundada la resolución de archivo y abandono según el artículo 85 de la Ley de Marcas el abandono de una marca procede únicamente cuando no se insta su curso. Es decir, las razones expuestas para declarar el abandono resultan contrarias a derecho, ya que la solicitud en referencia siempre se ha mantenido activa por su representada, y la única prevención fue contestada en tiempo, en este sentido menciona el Voto 040-2009 de este Tribunal. Por último indica que si el criterio de su representada no era el requerido por el Registro era preciso prevenir esta situación citando los argumentos en el archivo, pero conservando la posibilidad de aclararse nuevamente o eliminar los productos si fuese el caso.



TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal habiendo analizado la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos del apelante, considera que el Registro se excedió en su función calificadora en detrimento del procedimiento, ya que la empresa solicitante contestó la prevención de las trece horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del ocho de diciembre de dos mil once, no cumplió con lo requerido en dicha resolución, ya que lo pretendido era que la empresa solicitante de la marca de servicios “CLARIA” (DISEÑO) aclarara lo relativo con “aplicación de productos químicos” en la clase 37. Además lo indicado en la clase 40 en cuanto a que no son términos de una marca de servicio sino de fábrica o comercio. Debiendo reclasificar en cuanto a la clase 40 a marca de fábrica o comercio y aclarar los términos utilizados en la clase 42 para una mejor clasificación, por lo que no resulta factible la inscripción de la marca solicitada y consideró procedente aplicar el abandono de la solicitud de la marca y el archivo del expediente, ello, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, numeral, que es de aplicación a cada uno de los casos establecidos en el numeral 9 de la Ley citada.

En relación al numeral utilizado por el Registro para declarar el abandono y archivo de la solicitud de la marca de servicio mencionada, resulta importante destacar, que el numeral 13 de la Ley de Marcas es aplicable cuando lo prevenido se refiera a requisitos de forma, sin embargo, en el caso que nos ocupa, lo solicitado por el Registro corresponde a presupuestos de fondo, donde igualmente se debe notificar al solicitante las objeciones y se concede a éste un plazo perentorio de treinta días hábiles para que exponga sus diferencias; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que pondrá fin al procedimiento conforme lo dispuesto en el numeral **14** de la Ley de Marcas. De ahí, que considera este Tribunal, que lleva razón la apelante en sus alegatos formulados.



Al respecto, considera este Tribunal que el actuar del Registro en el trámite analizado no se apega a la normativa citada, 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 y verificación de los requisitos de forma y de fondo establecidos al efecto, toda vez que en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos se establecen condiciones, los contenidos procesales y sustanciales a ser adoptados por el registrador a efecto de que se cumplan con los requisitos de forma y de fondo prescritos por ley. Es por eso que el análisis de cada caso debe desarrollarse con estricto apego a la normativa aplicable, el omitirse el respectivo procedimiento, provoca desconcierto a los gestionantes al no satisfacerse en la forma prevista por la norma correspondiente y además, en resguardo del debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de todo lo resuelto y actuado, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del doce de enero de dos mil doce, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



nueve horas con catorce minutos y cuarenta y siete segundos del doce de enero de dos mil doce, inclusive, para que el Registro proceda con los correspondientes trámites conforme lo señala el artículo catorce de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28