



**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2009-0237-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca “DAMY” (diseño)**

**KRAFT FOODS AS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 0204-01)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 927-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Kraft Foods AS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Noruega, con domicilio en Johan Trone Holtsts Pals 1.Postboks 6774, Rodelokka, NO-0505 Oslo, Noruega, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, once minutos, del treinta de abril de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el día diez de enero de dos mil uno, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-636, en su condición de Apoderado Especial de **Montes y Cía, S. A. de C.V.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Miguel Montes Castellanos #32, 45950 Poncitlán, Jalisco, México, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**DAMY (Diseño)**”, haciendo reserva de colores *negro*,



*rojo, azul, anaranjado, dorado, blanco y café claro, para proteger y distinguir: “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, incluyendo dulces y caramelos”, en Clase 30 de la Nomenclatura Internacional.*

**SEGUNDO.** Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada en el resultando anterior fue publicado en las Gacetas números 178, 179 y 180 correspondientes a los días 17, 18 y 19 de setiembre de 2002.

**TERCERO.** Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de noviembre de 2002, el Licenciado **Ronald Lachner González**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Kraft Foods AS**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con once minutos del treinta de abril de dos mil ocho, declara sin lugar la oposición interpuesta por Kraft Foods AS, contra la solicitud de inscripción de la marca “DAMY (Diseño)” presentada por la empresa Montes y Cía SA de CV, la cual admite.

**QUINTO.** Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **Kraft Foods AS**, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Recurso de Apelación según escrito presentado ante ese Registro el día 27 de mayo de 2008.

**SEXTO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas, nueve minutos y dieciséis segundos del diecinueve de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación y emplaza a las partes interesadas a que se apersonen ante este



Tribunal.

**SETIMO.** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve este asunto resulta innecesario establecer hechos probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se ha acreditado el pago de los respectivos timbres de ley por la solicitud de registro de la marca, prevenida por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del cuatro de mayo de dos mil nueve.

**TERCERO. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN REALIZADA POR ESTE TRIBUNAL.** Dentro de los requisitos de la solicitud de registro de un signo marcario, el Artículo 9° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su inciso j), exige aportar el comprobante de pago de la tasa establecida. Este requisito, debe ser examinado por el Registro de la Propiedad Industrial al realizar el examen de forma de la solicitud, de conformidad con el Artículo 13° de la misma Ley, siendo que en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos indicados en el artículo 9 citado, debe prevenirse a la parte interesada para que subsane el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada su solicitud.



Debe recordarse que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398), lo que significa que la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación, el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Conviene en este punto señalar, que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal, el principio de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado y desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a resolver por el fondo la solicitud de inscripción, sin advertir que no estaba acreditado el pago de la indicada



tasa. En razón de lo anterior, y conteste con la citada política de saneamiento seguida por este Tribunal, mediante resolución de las nueve horas, quince minutos del cuatro de mayo de dos mil nueve, se previene a la representación de la empresa solicitante, Montes y Cía, S.A de C.V., que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe acreditar el pago de los respectivos timbres de ley por la solicitud realizada, bajo apercibimiento de considerarse abandonada su solicitud. Esta resolución le fue notificada, tanto a la empresa solicitante como a la opositora, el día 07 de mayo de 2009. Sin embargo, al no existir respuesta a la indicada prevención, lo único procedente en esta Instancia es declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “DAMY (Diseño)” por parte de la empresa Montes y Cía, S.A. de C. V.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, debe declararse el abandono de la solicitud de registro de la marca “DAMY (Diseño)” por parte de la empresa **MONTES Y CÍA S. A. DE C. V.**

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, **SE DECLARA EL ABANDONO** de la solicitud de registro de la marca “DAMY (Diseño)” por parte de la empresa **MONTES Y CÍA S. A. DE C. V.** Se da por



agotada la vía administrativa. 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.-**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*