RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0393-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LA LISTA POR SAUTER MAYOREO S.A. (diseño)

Sauter Mayoreo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 316-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO Nº 0021-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo Vargas Valverde, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y tres-doscientos setenta y seis, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Sauter Mayoreo Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecisiete mil seiscientos siete, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciocho segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha dieciséis de enero de dos mil doce ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Vargas Valverde, representando a la empresa Sauter Mayoreo S.A., presenta solicitud de registro como marca de fábrica y comercio del signo

para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional, "*MERCADEO DE LA LISTA DE UTILES*" (mayúsculas del original).

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, veinticinco minutos, treinta y ocho segundos del diecinueve de enero de dos mil doce se realizó prevención al solicitante, la cual fue contestada por escrito presentado el treinta de enero de dos mil doce; y por resolución de las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil doce se realizó una nueva prevención al solicitante, otorgándose para su contestación un plazo de quince días hábiles so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas dieciocho segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción referida, y ordenar el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro en fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, interpuso recurso de apelación en su contra.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado que incide en la resolución de este proceso, que el seis de febrero de dos mil doce fue debidamente notificada la prevención realizada el dos de febrero de dos mil doce (folios 11 y 12).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido con la prevención hecha por el Registro en la resolución de las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil doce.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), le solicitó al apelante "*Aclarar con respecto a lo que se quiere proteger con la marca puesto que el mercadeo es un servicio que se encuentra comprendido en una clase diferente.*", a lo cual el solicitante contestó "*La empresa titular se llama SAUTER MAYOREO, NO MERCADEO. Esta frase viene de lista de útiles, conservar en clase 16, por favor.*" (mayúsculas del original). No considerando bien contestado lo prevenido, vuelve la Administración Registral a prevenir la aclaración sobre la inclusión de la palabra "mercadeo" en el listado de productos propuestos, ya que considera éste término se refiere más bien a un servicios, y a pedirle aclare sobre el término "lista de útiles", ya que no necesariamente los productos que pueden integrarla están comprendidos en la clase 16 solicitada; y siendo que el interesado no cumplió con la prevención citada, el Registro declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordena el archivo del expediente.

Por su parte el Licenciado Vargas Valverde indicó que la prevención fue realizada por error, ya que la Registradora confunde las palabras mercadeo con mayoreo, y que lo que se quiere es el mayoreo y no el mercadeo de los útiles contenidos en la clase 16, por lo que solicita se continúe con el trámite de registro.

Con relación a ello merece recordar, 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, Buenos Aires, 2001, pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, 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 de la prevención de las diez horas, treinta y nueve minutos, treinta y siete segundos del dos de febrero de dos mil doce no se contesta lo prevenido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que 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 contestar en el plazo estipulado, en consideración al principio de seguridad jurídica que rige a los procedimientos. Los alegatos expresados no son de recibo, ya que, efectivamente, en la solicitud se pide otorgar en la clase 16, que es de productos, el servicio "mercadeo de la lista de útiles", por lo tanto es confusa en cuanto si lo que se solicita es una marca de productos o una de servicios ubicada en otra clase; y la respuesta brindada a la primera prevención no se refiere a este tema sino que pretende aclarar sobre el nombre de la empresa titular; además, "lista de útiles" no es una enunciación válida para conformar un grupo de productos que se distinguirán con una marca registrada, ya que ésta hace una referencia indefinida a productos que pueden o no ser parte de la clase 16, y por lo tanto debe ser desglosada para su correcta calificación por parte del Registro de la Propiedad Industrial. Al

operador jurídico, ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara, imperativa y de acatamiento obligatorio ante la omisión de cumplir con los requisitos devenidos del numeral 9 de la Ley de Marcas.

CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ricardo Vargas Valverde representando a la empresa Sauter Mayoreo S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciocho segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se tenga por abandonada la solicitud de registro como marca del signo

. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano **Ilse Mary Díaz Díaz**

Kattia Mora Cordero **Guadalupe Ortiz Mora**

DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28