

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0123-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial del signo “SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL”

DISTAIWANES SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10167)

Marcas y otros signos

VOTO 0474-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la compañía **DISTAIWANES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José-Tibás de la esquina suroeste del Parque 175 metros al este, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del 19 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre del 2016, el licenciado **Morera Víquez**, en la condición indicada solicitó la inscripción como nombre comercial del signo

SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de aderezos alimenticios [salsas], alimentos preparados en forma de salsas, aromatizantes en forma de salsas concentradas, mezclas para salsas”.

SEGUNDO. Por resolución de las 15:09:56 horas del 19 de enero del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial declaró y ordenó el archivo de la solicitud y del expediente.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito planteado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de febrero del 2017, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra.

CUARTO. El Registro por resolución de las 14:49:57 horas del 10 de febrero del 2017 declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y admitió el recurso de apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:50:58 horas del 10 de febrero del 2017.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente

asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho no probado útil para la resolución de este asunto, que la empresa DISTAIWANES, SOCIEDAD ANÓNIMA no comprueba la autorización comprendida en el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, la respectiva autorización para el uso del nombre China

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la inscripción del nombre comercial “**SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL**”, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercialización de aderezos alimenticios [salsas], alimentos preparados en forma de salsas, aromatizantes en forma de salsas concentradas, mezclas para salsas. El Registro de la Propiedad Industrial, en el análisis que hizo a la solicitud del nombre comercial, de conformidad con el artículo 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero del 2000, le previno al solicitante, mediante auto de las 14:56:50 horas del 18 de noviembre del 2016, entre otros, presentar las autorizaciones correspondientes para el uso de CHINA TAIWAN.

El Registro mediante resolución final declaró el archivo de la solicitud y del expediente por el incumplimiento de la prevención y porque no logró la parte comprobar la distintividad sobrevenida ni la notoriedad.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega: **1.-** Que el signo y la empresa son notorios en este país desde 1969, al ser la única salsa china que se comercializa en todas las cadenas de supermercados siempre con la misma certificación. **2.-** Que el signo es notorio por antigüedad, extensión geográfica y posicionamiento en el mercado. **3.-** Que los requisitos formales exigidos, es para signos nuevos, pero no para aquellos que ya han tenido ese

posicionamiento.4.- Que su no reconocimiento atenta contra los principios comerciales. 5.- Que la doctrina costarricense como doctrina han provisto de casos de reconocimiento de distintividad sobrevenida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo examen, se está solicitando la inscripción del nombre comercial “**SALSA CHINA TAIWAN RECETA ORIGINAL**”, donde se puede observar, que el distintivo que se intenta registrar utiliza dentro de su denominación el nombre de un país, sea CHINA, por lo que el Registro hizo la prevención correspondiente, aplicando entre otras normas, el artículo 7 inciso m), y artículo 9 inciso i), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. La utilización de estos numerales, se debe principalmente a lo que dispone el artículo 68 de la citada ley, el cuál para el caso de los nombres comerciales, señala que: “Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”.

Partiendo de lo anterior, tenemos que de conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 9, la solicitud de inscripción de marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siendo examinada por un calificador de dicho Registro, que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley de cita y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia, la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, merece tener presente el citado numeral 13 de la Ley de rito, que regula 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 los requerimientos del artículo 9 de la Ley y las

disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “[...] bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”.

Con relación a lo anterior 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. 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, el abandono de ésta.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, no se cumple entre otros con el punto primero de la objeción de forma, visible a folio 10 del expediente principal, por lo que 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. El operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el ordinal 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita. El hecho de no haber cumplido el apelante con ese requisito de forma, el Registro declaró el archivo de la solicitud del nombre comercial y del expediente.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en sus escritos de apelación y expresión de agravios, presentados los días 01 de febrero del 2017 (folio 71 a 73 del expediente principal), y 26 de junio del 2017 (folio 28 y 29 del legajo de apelación), no logra subsanar la objeción de forma que le advierte el Registro de la Propiedad Industrial en el auto de prevención de las 14:56:50 horas del 18 de noviembre del 2017, por el contrario, la parte en el escrito de apelación manifiesta en lo que interesa:

“[...] III.- el artículo 9 inciso i), solicita aportar documentos a las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea, pertinente, se debe tener en consideración, que no se trata de un signo distintivo nuevo en el mercado, sino de un signo que ha adquirido también, en virtud de su antigüedad y su reconocimiento, una distintividad entre el público consumidor [...]. El artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio [...].”

Y en su escrito de expresión de agravios, hace referencia al problema existente entre los países de la República Popular de China y Taiwán, indicando entre otros aspectos el siguiente:

[...] “IV.- A partir de la fecha del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Costa Rica y la República Popular de China, el Gobierno de la República de Costa Rica romperá relaciones diplomáticas con Taiwán, cerrando su “Embajada” en la otra parte y retirando su “personal de Embajada” [...].”

Como puede apreciarse, el solicitante en su escrito de apelación se refiere a que su signo es notorio y goza de distintividad sobrevenida, y en el escrito de expresión de agravios resalta lo relativo a la situación que existe entre los países de República Popular de China y Taiwán, pero en ningún momento aporta la autorización extendida por el país competente.

Este Tribunal a pesar que el solicitante no subsanó los defectos de forma indicados en el término establecido de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procedió a solicitar nuevamente el requerimiento faltante, ello, de conformidad con el artículo 7 inciso m) de la citada Ley de Marcas, mediante auto de las 11:30 horas del 29 de agosto del 2017, para mejor resolver. La parte contesta la prevención argumentando que la ruptura de las relaciones con Taiwán hace imposible la obtención de dicho documento porque se requiere que el país reconozca a Taiwán independiente de la República de China.

Consecuencia de lo indicado por la solicitante, este Tribunal concluye que la circunstancia propia de lo que ocurre con las relaciones diplomáticas no excluyen o eximen de la aplicación de la ley por lo que se debe cumplir con lo ahí estipulado. De manera que resulta a todas luces improcedente y no son de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la presentación de la autorización del país competente, es un requisito de forma según se desprende claramente de los artículos 7 inciso m), 9 inciso i), y 13, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De ahí, que este Tribunal comparte la decisión del Registro de la Propiedad Industrial, ya que el no cumplimiento de ese requisito de forma es motivo suficiente para haber declarado el archivo de la solicitud del nombre comercial y del expediente.

Por último, y tomando en consideración lo expuesto, no resulta factible acoger los agravios planteados por el apelante, ya que como se indicó, la inexistencia de relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Taiwán, no es óbice para incumplir lo preceptuado en la normativa citada.

De acuerdo a los argumentos y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **DISTAIWANES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del

19 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** presentado por el licenciado **Néstor Morera Viquez**, en su condición de apoderado especial de la compañía **DISTAIWANES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:56 horas del 19 de enero del 2017, la que en este acto **se confirma**. 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**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE MARCA

TE. Examen de forma de marca

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.28