

Expediente 2006-0403-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BISCOTTI REPOSTERÍA” (DISEÑO)

Biscotti Repostería, Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial. (Nº de origen 2607-05)

VOTO Nº 104 - 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas quince minutos del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de apelación planteado por la señora **María Gracia Petrone Stormont**, mayor, casada una vez, secretaria, vecina de San Pedro de Montes de Oca, Sabanilla, titular de la cédula de residencia número dos cuatro cero uno tres nueve seis siete seis uno seis cero nueve, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma, de la empresa **Biscotti Repostería, Sociedad Anónima**, cédula de persona jurídica número tres guión ciento uno guión trescientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Sabanilla, de Montes de Oca, Málaga, cuarta etapa, número 66-D, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, del seis de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito de fecha catorce de abril de dos mil cinco, adicionado mediante escrito de 25 de agosto del mismo año, la señora María Gracia Petrone Stormont, de calidades y condición citadas, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BISCOTTI REPOSTERÍA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir todo tipo de repostería, dulces y salados, fríos, queques dulces y salados, fríos, bocadillos, dulces y salados, sándwiches fríos y calientes. Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, repostería y galletas, helados comestibles, miel, salsas y especias.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y nueve minutos, del seis de enero de dos mil seis, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **BISCOTTI REPOSTERÍA (DISEÑO)**, en clase 30 presentada por Biscotti Repostería Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y nueve mil quinientos noventa y nueve, y ordena el archivo del expediente.

TERCERO: Que contra la citada resolución, la representante de Biscotti Repostería, Sociedad Anónima, en fecha once de mayo de dos mil seis, interpuso recurso de revocatoria con apelación oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. Luego el Registro mediante resolución de once horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y tres segundos, del veinticuatro de mayo, de dos mil seis declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: De importancia se tiene el siguiente: Consta en el expediente que la gestionante no cumplió con presentar la Clasificación Internacional de Niza, de productos y servicios, de conformidad con el artículo 9, inciso h) y 10 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de

la marca de fábrica y comercio **BISCOTTI RESPOSTERÍA (DISEÑO)**, en clase 30, presentada por Biscotti Repostería, Sociedad Anónima, y ordena el archivo del expediente, por cuanto, la solicitante de la marca citada, omitió cumplir con aclarar sobre la clase de producto a proteger, conforme lo dispone el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000.

Por su parte el solicitante aduce como agravios, que lo argumentado por el Registro es absolutamente falso, siendo, que el día dos de diciembre de dos mil cinco, cumplió mediante escrito de fecha dos de diciembre de dos mil cinco, con la prevención que se le hizo mediante resolución de las quince horas, treinta y ocho minutos, del seis de octubre de dos mil cinco, escrito en el que indicó que el producto a proteger es BISCOTTI, por lo que considera que el Registro no lleva razón al declarar el abandono de la marca, pues nótese, que en el escrito señalado indica claramente lo prevenido. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida, y posterior a ese acto se proceda a dictar la nulidad de la resolución de las quince horas, treinta y nueve minutos, del seis de enero de dos mil seis.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. Análisis del Problema. El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso h) exige:

*“h) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la **Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.**”* (el destacado en negrita es del texto original).

Asimismo, el artículo 10 inciso d) de la Ley de Marcas, dispone:

*“**Admisión para el trámite de la solicitud presentada.** El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos: d) **Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase.**”* (la negrita es del texto original, no así el subrayado).

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro del plazo de quince días hábiles, **“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”**.

Estas tres disposiciones normativas son muy claras y regulan el procedimiento a seguir ante la solicitud de una inscripción, en este caso, de la marca de fábrica y comercio, ***“BISCOTTI REPOSTERÍA (DISEÑO)***.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, del veintiséis de mayo de dos mil cinco, notificada el cuatro de agosto de ese mismo año, le previno a la empresa solicitante por medio de su apoderada, presentar la lista de productos o servicios protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala la marca solicitada, ello de conformidad con el numeral 7 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asimismo, la clase de los productos o servicios protegidos, según la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el numeral 9 inciso h de la Ley citada, y aclaración en cuanto a los colores a proteger, ya que el rojo no aparece en diseño.

La prevención mencionada, no fue cumplida en su totalidad, siendo, que la gestionante en su escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil cinco, fue omisa en cuanto a que no hace referencia a la Clasificación Internacional de Niza, contemplada en el numeral 9 inciso h) de la Ley de cita, limitándose a decir que la clase de productos son: comida de carácter alimenticio para personas, comida repostería fina tales como: comida dulces, salada, caliente, fría, salsas para repostería y para comida, conservas de frutas, jaleas, comida baja en calorías para diabéticos, sin dar cumplimiento a lo prevenido en el epígrafe segundo de la resolución dictada por el Registro a las que se ha hecho referencia.

Ante esa omisión, el Registro mediante resolución de las quince horas, treinta y ocho minutos, del seis de octubre de dos mil cinco, notificada el quince de noviembre de dos mil cinco, le previno nuevamente lo concerniente a la Clasificación Internacional de Niza, indicándole que la misma es utilizada para clasificar las marcas de acuerdo al producto o

servicio de que se trate, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias. El día dos de diciembre de dos mil cinco, dentro del plazo concedido, se contesta la prevención, pero únicamente para indicar que el producto protegido es Biscotti, no obstante, omite de nuevo señalar lo relativo a la Clasificación Internacional de Niza, es decir, el número de clase con la que se clasifican los productos a proteger y distinguir, la cual es un requisito sine qua non para que la solicitud de la marca **BISCOTTI REPOSTERÍA (DISEÑO)** sea registrada por el Registro. Partiendo de lo anterior, tenemos que la no subsanación del defecto señalado, 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 la Ley de cita, se considera abandonada la solicitud.

QUINTO: En el asunto bajo estudio, el gestionante, previo a solicitar la inscripción de una marca, debió verificar que contaba con todos y cada uno de los requisitos que establecen los artículos 9 y 10 de la Ley de cita, a efecto de que la solicitud cumpla debidamente con los presupuestos que la normativa le impone, o bien cumplir con lo requerido dentro del plazo que se establece en el citado artículo 13. Ahora bien, si el apelante no se preocupó previamente por reunir todos los requisitos que se establecen para la solicitud de inscripción de una marca, incluido **la clase** (Clasificación Internacional de Niza), no es el momento procesal oportuno, para venir a decir que cumplió, cuando en ningún momento indicó o bien hizo referencia a la clase.

SEXTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE: Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora María Gracia Petrone Stormont, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Biscotti Repostería, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, del seis de enero de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones, y citas legales que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y nueve minutos, del seis de enero de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca