

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0885-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “RIO JAVA” (DISEÑO)

Compañía Rio Java S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6494-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1198-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cero minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Murillo Jiménez, mayor, comerciante, divorciado una vez, vecino de San Vito de Coto Brus, Puntarenas, titular de la cédula de identidad número dos - trescientos treinta y nueve - doscientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **RIO JAVA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el doce de julio de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor Juan Murillo Jiménez, mayor, comerciante, divorciado una vez, vecino de San Vito de Coto Brus, Puntarenas, titular de la cédula de identidad número dos - trescientos treinta y nueve – doscientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **RIO JAVA S.A**, con domicilio

contiguo a la estación de servicios Rio Java de San Vito de Coto Brus, cédula jurídica número tres- ciento uno- cero ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve, solicitó el registro de la marca de comercio denominada “**RIO JAVA**” (Diseño).



- En clase 04 marca de comercio de productos: “(...) aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber combustibles entiéndase este el servicio de gasolinera.
- En clase 43 marca de servicios, a proteger son: Servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, resolvió; *“(...) declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente. (...).”*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha quince de octubre de dos mil diez, el señor Juan Murillo Jiménez, apoderado generalísimo de la compañía **RIO JAVA S.A** interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas cinco minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, resolvió; *“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).”*



QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

- a) Que la compañía Rio Java S.A. canceló mediante entero bancario la suma de \$50 dólares, correspondiente a la tasa por inscripción de una solicitud de marca. (v.f 1)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar el abandono de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía Rio Java S.A, al determinar que el interesado no cumplió con la prevención realizada mediante el auto de las diez horas siete segundos y cuarenta y tres segundos de 06 de agosto de 2010, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus alegatos indicó; que por un error no pudo dar cumplimiento a la prevención de referida cita, sin embargo



procede a cancelar el faltante correspondiente para que se continúe con el trámite de inscripción de las marcas solicitadas y no se archive el expediente.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 y siguientes que conforman el Capítulo I y II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, previéndose en el citado numeral 13 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

De esta forma, el Registro de la Propiedad Industrial debe comunicarle al solicitante de un registro marcario los defectos en su presentación, como en este caso, por la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos. Correlativamente, recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los elementos prevenidos de conformidad con la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que si no los cumple dentro del plazo concedido, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de declaratoria de *“abandono”* de su solicitud de registro marcario.

Para el caso bajo examen, es importante destacar que mediante la resolución dictada a las diez horas siete segundos y cuarenta y tres segundos de 06 de agosto de 2010, notificada el 09 de agosto de 2010 vía facsímil, según consta al folio 13 del expediente, el Registro le previno a la compañía solicitante *“(…) Debe cancelar \$50 por cada clase a inscribir. **Debe cancelar el faltante.** Al efecto se le conceden quince días, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)”*, dicha prevención como



puede apreciarse de los autos no fue cumplida por el interesado. Ante la no subsanación de la objeción prevenida por el Registro, dentro del plazo supra indicado, se procedió mediante resolución final dictada a las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos de 07 de octubre del 2010, a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordenó el archivo del expediente. En este sentido, la sanción que impone el Registro de la Propiedad Industrial por el incumplimiento de requisitos contemplados en los artículos 9 inciso j) y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos, se encontró ajustado a derecho y al mérito de los autos.

No obstante, este Tribunal con un ánimo de que se cumpla lo preceptuado por el artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos y en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y conservación de los actos realizados por la Administración, que son principios aplicables que favorecen al administrado 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 en atención a estas disposiciones este Tribunal, al tener por acreditado que la compañía Rio Java S.A al interponer en fecha 21 de octubre de 2010 el recurso de apelación, adjuntó el comprobante del pago de la tasa de derechos por los **\$50 dólares faltantes**, se tiene por cumplido lo prevenido por el Registro y con ello los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley.

En este sentido, con fundamento en los artículos 5 y 10 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el numeral 5 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994, y que en lo de interés indican:

“Artículo 5º- Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...).”

“Artículo 10º- 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: (...).”

e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida. (...).”

“Artículo 5.- Fecha de presentación: (...). 2) Requisito adicional permitido: a) Una Parte Contratante podrá prever que no se asignará ninguna fecha de presentación mientras no se hayan pagado las tasas exigidas. (...).”

Basado en lo anterior, es importante destacar que para que proceda el registro de un signo marcario debe tener claro el recurrente, que la administración registral se encuentra sujeta a los principios que encausan esa actividad registral, partiendo de manera inicial con el principio de rogación, dado que es mediante este impulso procesal que se da inicio al trámite de las solicitudes que ingresan a la corriente registral, la cual nace por voluntad de las partes indistintamente de que nos encontremos ante persona física o jurídica quien petitiona al registro que se inscriba uno o varios signos marcarios. Dicho principio está consagrado en el artículo 59 del Reglamento del Registro Público N° 26771-J, publicado en la Gaceta No 54 de 18 de marzo de 1998, que en lo que interesa dice: *“Principio de Rogación. El Registro no inscribirá ni tramitará ningún documento de oficio. La presentación formal del documento al Registro, significará la solicitud de tramitación del documento. No se podrá tramitar ningún tipo de documento por medios postales o tecnológicos, excepto los que se indique expresamente por Ley”*, el cual le es aplicable conforme lo señalado en la resolución dictada por este Tribunal mediante el Voto N° 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis, en el que se señala que el

Registro de la Propiedad Industrial, debe cumplir con los principios señalados para la actividad registral, en ese sentido establece lo siguiente:

“De previo a entrar al análisis del caso concreto; este Tribunal considera oportuno delimitar de forma general, algunos conceptos y procedimientos cuya aplicación es de suma importancia para la función calificadora del Registro de la Propiedad Industrial, lo anterior como institución que se incorpora de forma articulada con los demás registros que conforman el Registro Nacional, al desarrollo de la Seguridad Jurídica que parte de la publicidad de los derechos inscritos como garantía de certeza jurídica de las transacciones de bienes de todo tipo, para el desarrollo socioeconómico del país.”

Es por ello que una vez ingresada la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial, se le asigna fecha de presentación y el Registrador verifica que esa solicitud cumpla con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de rito, de no cumplirse con lo requerido se procede con la prevención de rigor a efectos de que el interesado subsane lo omitido o en su defecto realice las objeciones pertinentes.

Dentro de los diferentes tipos de solicitudes, existe la llamada “multiclase”, sea en una misma petición y bajo un único expediente se solicita la inscripción de una marca bajo diferentes clases de la nomenclatura internacional, teniendo así el peticionario que cumplir con todos los requisitos de manera conjunta para que su solicitud pueda ser conocida por el Registro, lo cual no es una posición antojadiza sino que se encuentra debidamente consolidada por Ley, conforme lo establecen los artículos antes referidos, en concordancia con el artículo 6 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, que en lo de interés indica:



“Registro único para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases. Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y / o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.” (Resaltado no es del original)

Para el caso en estudio, queda claro que nos encontramos ante una solicitud multiclase, sea en clase 4 de marca de productos y clase 43 de marca de servicios, que cuentan con fecha de presentación ante el Registro al día 21 de julio de 2010, constituyendo una única solicitud y como resultado un único registro tal y como lo señala el artículo 6 del Tratado sobre el derecho de Marcas, dado que en el presente caso no se invocó lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de rito.

Sin embargo con fundamento en el ya citado artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 5 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, no es sino hasta que la solicitud cumpla con todos los requisitos de admisibilidad, que el Registrador procede a consignarle la fecha de prioridad registral, protección otorgada por Ley, que pretende el resguardo de los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas, y en ese sentido para el caso de análisis, se resolvió tener como fecha de prioridad registral el 21 de octubre de 2010 momento en que el recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad de la solicitud por él rogado.

CUARTO. Por las consideraciones y citas legales expuestas, concluye por mayoría este Tribunal que lo menos gravoso y perjudicial para la parte solicitante, aplicando las reglas de la lógica y sana crítica como las políticas de saneamiento, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Murillo Jiménez, en su condición de apoderado de la compañía solicitante RIO JAVA S.A, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, tomándose como fecha de prioridad registral el 21 de octubre de 2010 momento en que se cumplen con los requisitos de admisibilidad, conforme los artículos 5, 9, 10, 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el artículo 5 y 6 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, se proceda con la continuación del trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Murillo Jiménez, en su condición de apoderado de la compañía solicitante RIO JAVA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos y treinta segundos del siete de octubre de dos mil diez, la que en este acto se revoca, para que se proceda con la continuación del trámite de ley correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere, tomando como fecha de prioridad registral el 21 de julio de 2010 para los citados registros marcarios. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO

Redacta: Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.

Considero al igual que la mayoría del Tribunal que la resolución recurrida debe de ser revocada en el tanto la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 10 establece que la norma administrativa deberá ser interpretada de la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige. En nuestro caso el fin público es precisamente inscribir las marcas solicitadas que cumplan los requisitos establecidos por ley, y con ello asegurar un sistema marcario que favorezca la competencia leal. No obstante, difiero en cuanto a la fecha de prioridad fijada por la resolución de mayoría.



Las tasas y derechos establecidos por la ley de marca se calculan por cada marca solicitada o trámite específico y en el caso en cuestión por cada clase adicional que se pida. De ahí que considero que en caso de que una solicitud múltiple de marcas no cumpla con el pago de todas las tasas que corresponden, y el solicitante en el tiempo de ley no haga la aclaración sobre cómo quiere que se le apliquen el pago de las tasas pagadas o complete el pago debido, corresponde proceder de la siguiente manera: ante el pago efectivo del canon este se asignará conforme al principio general de derecho primero en tiempo primero en derecho, en este caso, primero solicitado en una lista, primero en derecho. De esta forma se asignará lo pagado a las marcas que se puedan cubrir en el orden en que son indicadas en el escrito correspondiente, y se le otorgara según el orden en que se solicitaron. Bajo este principio cuando una solicitud múltiple no pague todas las tasas, se deben tener por bien presentadas las que por su orden de prioridad sean cubiertas por el monto pagado. Por eso considero que en este caso se debe asignar el pago hecho a la primera clase solicitada.

Esta interpretación garantiza la fecha de prioridad a partir de la presentación de la solicitud, al menos de las marcas y clases cuyas tasas sean cubiertas, garantizando con ello el fin público de asignar prioridad a las solicitudes de marca a efecto de tramitar su inscripción. Igualmente pienso que esta interpretación es la que mejor se adecúa al artículo 10 del Tratado sobre el Derecho de Marca, que ordena que debe de asignársele prioridad a las marcas cubiertas por el comprobante del pago total de la tasa establecida, y como bien lo indica la mayoría del Tribunal, no debe asignársele fecha de prioridad a las otras marcas o clases mientras no se hayan pagado las tasas exigidas.

Por este motivo, salvo mi voto parcialmente en el tanto no se le dio la prioridad a la primera clase solicitada en el escrito que fue cubierta totalmente por el monto pagado, y me uno a la mayoría en el sentido de no asignar prioridad a las que no han sido cubiertas por la tasa, dejando la posibilidad, en razón de la economía procesal que ordena el artículo 1 de la Ley



de Inscripción de Documentos en relación con el artículo 5 del Tratado sobre el Derecho de Marcas, de que se permita la continuación del trámite de las otras marcas cuya tasa no fue cubierta, asignándoles como fecha de prioridad la que corresponda a la fecha de cancelación total la tasa correspondiente.

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano.