

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0803-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo MACTEL ELECTRÓNICA (diseño)

Marcas y otros signos

Mac S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 361-09)

VOTO N° 1296-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas quince minutos del trece de octubre del dos mil nueve.

Recurso de apelación formulado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderada especial de la empresa Mac S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:49:45 horas del 13 de mayo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de enero de 2009, el Ingeniero Pedro Alejandro Altet Casas, cédula de residencia 119200103220, representando a la empresa Grupo Altruiz S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio





para distinguir una línea de equipos y accesorios telefónicos para las telecomunicaciones públicas, de empresas, del hogar, tales como centrales telefónicas, teléfonos, bloqueadores de llamadas, identificadores de llamadas, ruteadores de llamadas, grabadoras de llamadas, software para la administración y control del consumo telefónico, sistema de localización GPS, en clase 9 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día 4 de mayo de 2009, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, representando a la empresa Mac S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro incoada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:49:45 horas del 13 de mayo de 2009, dispuso declarar inadmisibile por extemporánea la oposición, y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que el Licenciado Montero Sequeira en su condición dicha apeló la resolución final por documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 de junio de 2009.

QUINTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso que los edictos referidos a la solicitud de registro

como marca del signo  fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 41, 42 y 43 de los días 27 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2009 (folio1).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declaró la inadmisibilidad de la oposición presentada por la empresa Mac S.A. contra el registro solicitado del signo

, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para tales efectos.

Por su parte, el recurrente no argumenta a su favor.

CUARTO. SOBRE LA OPOSICION. Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículo 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.



En relación al planteamiento de oposiciones la doctrina jurídica española ha comentado que *“El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones (...) En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano.”*

LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, p. 445.

Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de la Ley de Marcas establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector del que se solicita la marca, así como a los consumidores, aspecto que fue desarrollado por este Tribunal en el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de oposición el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario a partir de la primera publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, siendo un plazo improrrogable toda vez que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público N° 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: *“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará*

mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...”

QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA. Del análisis del expediente, se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro a la

oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca , fundamentada en que se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, se encuentra ajustada a derecho. La primera publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta número 41 el día 27 de febrero de 2009, y, conforme la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el 27 de abril de 2009, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 11 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el 4 de mayo de 2009, fuera del plazo concedido por la ley para ejercer el derecho de oposición.

El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 16 de la citada Ley de Marcas. Además, es a partir de esta fecha que el expediente impulsa el procedimiento sea de la inscripción solicitada, en caso de no haberse presentado oposición a la solicitud o de resolución de la oposición presentada.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE: Al determinar esta Instancia que efectivamente la oposición contra la solicitud de registro fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las 10:49:45 horas del 13 de mayo de 2009, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Mac S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:49:45 horas del 13 de mayo de 2009, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55