

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0252-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca: “PIEL ROJA (DISEÑO)”

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8839-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 331-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del siete de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiún segundos del doce de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre de dos mil ocho, la Licenciada Montserrat Alfaro Solano, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PIEL ROJA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“Tabaco, procesado o sin procesar, productos de tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo y cigarros hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor, sustitutos del tabaco (no para uso*



médico), artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos.” en Clase 34 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiún segundos del doce de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha nueve de marzo de dos mil diez, la Licenciada Alfaro Solano, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fue admitido, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 09 de marzo de 1962 y vigente hasta el 09 de marzo de 2011, la



marca de fábrica “**PIEL ROJA (DISEÑO)**” bajo el **Registro No. 25612**, a nombre de la empresa TABACALERA COSTARRICENSE, S.A., para proteger y distinguir “*Cigarrillos y demás productos de tabaco manufacturado*”, en Clase 34 internacional, ver folios 34 y 35 del expediente. **2.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:38:38 de 17 de setiembre de 2008 previno a la empresa solicitante, como objeción para conceder el registro solicitado, la existencia del signo relacionado en el Hecho Probado anterior (ver folio 7), concediéndole al efecto un plazo de 30 días hábiles para que se pronunciara al respecto. **3.-** En respuesta a la prevención indicada, mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2008 (ver folio 10), la empresa gestionante pide suspender el trámite de su solicitud. Agregando, a instancia del Registro a quo, mediante escrito del 08 de diciembre de 2008 (ver folio 13) el motivo de dicha suspensión. **4.-** Mediante resolución de 13:07:36 horas del 08 de enero de 2009 el Registro de la Propiedad Industrial acepta la solicitud de suspenso, indicando que dicha suspensión será hasta que el solicitante indique proseguir el trámite, (ver folio 14). **5.-** Mediante resolución de 14:58:57 horas del 21 de agosto de 2009 el Registro de la Propiedad Industrial previene al interesado que debe presentar la documentación pertinente a efecto de continuar con el trámite de su solicitud, (ver folio 15). **6.-** La empresa solicitante, mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2009, responde que no ha realizado la solicitud de sacar de suspenso la marca solicitada, (ver folio 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos con carácter de no probados y útiles para la resolución de este asunto, los siguientes: **1.-** Que las empresas Tabacalera Costarricense, S. A. y Philip Morris Products, S. A., se encuentren relacionadas, o que ambas pertenezcan a un mismo Grupo Comercial. **2.-** Que las empresas relacionadas en el hecho no probado anterior, hayan analizado en conjunto la forma más conveniente de continuar con el trámite de la presente solicitud.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a resolver el fondo del presente asunto, realizando el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “**PIEL ROJA (DISEÑO)**” y el inscrito, ambos con idéntico elemento denominativo, presentan similitud gráfica y fonética, además que buscan proteger productos similares, lo cual puede causar confusión o error en los consumidores, que atenta contra el principio de distintividad de la marca, que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios, que suscribe el Licenciado Tomás Federico Nassar Pérez, presentado ante este Tribunal el 09 de junio de 2010, manifiesta su inconformidad con la resolución que impugna, alegando que el Registro de la Propiedad Industrial “...*deliberadamente levantó el suspenso en el trámite de la marca por medio de resolución de las 14:58:57 del 21 de agosto de 2009, no permitiendo a mi representada y a la empresa TABACALERA COSTARRICENSE, S.A. tomar los pasos que considerasen convenientes a sus intereses...*”, en razón de lo cual solicita que este Tribunal “...*ordene la devolución del expediente a la etapa de suspensión en tanto se presenta el documento de traspaso correspondiente...*”

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE MARCAS Y LO ALEGADO POR EL RECURRENTE. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, conforme lo dispuesto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), en un breve resumen, consiste en:

- a) Presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la **solicitud de inscripción**, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los



artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);

- b) Superar el examen o **calificación de forma** de los documentos y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la **declaratoria de abandono** de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) Superar el examen o **calificación del fondo** de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta y le concede al solicitante un plazo perentorio de 30 días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste **procede entonces a denegar la inscripción** de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) En el caso que la solicitud **supere la fase de calificación** de forma y fondo expuesta, se procede a la **publicación de un edicto** por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario, los terceros interesados puedan formular una **oposición** a la inscripción solicitada, gozando el opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley y 25 del Reglamento).



Nótese entonces que, el procedimiento de registro marcario es un único procedimiento, que aunque conformado por distintas etapas, no debe ser fragmentado y debe ser impulsado por la actividad de la administración y de las partes. Es por ello que, si durante el transcurso del procedimiento, el Registro de la Propiedad Industrial dirige una prevención al solicitante, ésta debe ser considerada como una *“advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”*. (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27^o edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398); y en consecuencia la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, es decir su inobservancia supone alguna suerte de sanción; tal como sucede con la declaratoria de **abandono** de la solicitud, para el caso de las prevenciones efectuadas dentro de la **calificación formal**, establecida en el **artículo 13** de la Ley de Marcas; o la **denegatoria** de la solicitud cuando la prevención se refiera a **aspectos de fondo**, (requisitos intrínsecos y/o extrínsecos de conformidad con los artículos 7 y 8 de la referida Ley), de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 14** de esa Ley.

En este mismo sentido; y para otras etapas del procedimiento de registro marcario, si se deja transcurrir un plazo de seis meses, desde la última notificación que lo obligaba a impulsar el proceso, se le aplica la sanción establecida en el **numeral 85**, sea, se tiene por **abandonada y caducará de pleno derecho la gestión**, lo cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo. Y es que, ello debe ser así, en aplicación de los principios de preclusión y celeridad procesal, ya que ante la **inactividad procesal** de las partes no puede interrumpirse o suspenderse eternamente el curso del procedimiento, ni mantenerse la solicitud de registro de un signo marcario por tiempo indefinido.



En este mismo orden de ideas, debe tenerse claro que la figura de la suspensión no está contemplada en nuestra Ley de Marcas, dado que en este cuerpo legal no existe norma jurídica alguna que le de sustento. No obstante, siendo que en el ámbito marcario; de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que a su vez remite al numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, resulta de aplicación supletoria el Código Procesal Civil, es en éste último que han sido previstas las figuras de la interrupción y la suspensión de los procedimientos y la prorrogabilidad de los plazos, de conformidad con los artículos 201, 202 y 143, respectivamente. Estableciendo, para lo que nos interesa en el asunto en cuestión, **la justa causa**, como requisito para la suspensión del procedimiento, la cual, en nuestro caso, debe entenderse como aquellos aspectos orientados a superar el examen de fondo.

Así las cosas, una vez analizado el presente asunto, resulta claro para esta Autoridad de Alzada, que una vez realizada la calificación formal y de fondo de la solicitud de la marca “PIEL ROJA (DISEÑO)”, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial le previno como objeción de fondo que impedía su registro, la existencia de un signo con un elemento denominativo idéntico. La empresa solicitante, sin dar una respuesta concreta a dicha objeción, solicitó la suspensión del trámite desde el 17 de noviembre de 2008 (ver hecho probado 3), agregando posteriormente, a instancia del Registro, como motivo para solicitar dicha suspensión que la marca “PIEL ROJA (DISEÑO)”, inscrita *“...pertenece a una empresa relacionada con el presente solicitante, razón por la cual se está analizando cuál paso en conjunto tomarán respectivamente entre dichas empresas con el fin de seguir con el trámite de la manera más conveniente para los intereses de las mismas..”* Aceptando el Registro la solicitud de suspensión mediante resolución del 08 de enero de 2009, indicando que la misma estaría vigente hasta que el solicitante indique proseguir el trámite.

Transcurridos más de siete meses, mediante resolución dictada el 21 de agosto de 2009 el Registro de la Propiedad Industrial previene al interesado que debe presentar la documentación pertinente a efecto de continuar con el trámite de su solicitud, fundamentando esta nueva prevención en el artículo 13 de la Ley de Marcas, y otorgándole un plazo de 15 días para su cumplimiento, bajo pena de tener por abandonada su gestión y ordenar el archivo de la solicitud. En respuesta a ello, la empresa solicitante, en escrito presentado el 23 de setiembre de 2009, sin referirse al fondo de la prevención, manifiesta únicamente que se debe considerar que la suspensión decretada por ese Registro indicaba que la misma se mantendría vigente hasta que esa empresa solicitara proseguir con el trámite y *“...que no se ha realizado la solicitud de sacar la marca de suspenso. / Ruego resolver conforme y continuar con el trámite de inscripción de la marca...”*

Advierte este Tribunal, en relación con los motivos que generan la solicitud de suspensión por parte del gestionante (ahora recurrente), y en consideración a los hechos tenidos por no demostrados, que no existe prueba alguna que acredite la existencia de algún tipo de relación entre las empresas Tabacalera Costarricense, S. A. y Philip Morris Products, S. A., y tampoco que dichas empresas hayan analizado en conjunto la forma más conveniente de continuar con el trámite de la presente solicitud. A juicio de esta Autoridad, estos argumentos **no constituyen una causa justa válida** que permita la aplicación de la figura de la suspensión, la prórroga o la interrupción del proceso. No obstante, siendo que la aceptación de la suspensión por parte de la Autoridad Registral favorece al gestionante, este Tribunal, en concordancia con los principios de celeridad procesal, de conservación de los actos administrativos, eficiencia y seguridad jurídica que deben estar presentes en toda diligencia y proceso administrativo, avala lo resuelto en este sentido.

Dado lo anterior, resulta claro que los únicos errores en que incurrió el Registro a quo, fueron, en primer lugar, el de no decretar un plazo final a la suspensión del trámite, ya que los procedimientos administrativos en general y en particular los de registro marcario no

pueden perpetuarse en el tiempo, máxime que, aún a esta fecha, no ha sido aportada prueba alguna que desvirtúe los hechos tenidos por no probados, incluso no existe ninguna manifestación al respecto por parte de la empresa titular del signo inscrito. Y en segundo lugar, que la prevención dictada el 21 de agosto de 2009, fue sustentada en el artículo 13 de la Ley de Marcas, que, según se fuera analizado líneas atrás, corresponde a las objeciones por aspectos formales de la solicitud, cuya penalidad es el abandono de la gestión, siendo que, realmente, la misma se fundamenta en los principios de celeridad y economía procesal y específicamente a lo dispuesto en el citado artículo 85 de la Ley de Marcas, del cual, en todo caso, se deriva la misma sanción que establece el artículo 13 relacionado.

Es criterio de este Tribunal; tomando en consideración que el aquí recurrente debió obligatoriamente cumplir con la prevención de los requisitos de fondo echados de menos y señalados por el calificador, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en continuar con el trámite de la solicitud de registro una vez transcurridos más de seis meses de realizada la última notificación al solicitante, procediendo el día 12 de febrero de 2010 al dictado de una resolución en la que entra a conocer el fondo de la solicitud, rechazando de plano el registro propuesto por Philip Morris Products S.A., por afectar derechos de terceros, de conformidad con lo estipulado en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y en aplicación del artículo 14 en concordancia con el 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es por ello que no resulta de recibo lo alegado por el recurrente y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y veintiún segundos del doce de febrero de dos mil diez.

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, Ley No.

8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa solicitante, **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos y veintiún segundos del doce de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33