



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0102-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “DISEÑO ESPECIAL”

ABRO INDUSTRIES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 9326-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 840-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en su condición de apoderado de la compañía **ABRO INDUSTRIES INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Indiana, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuatro minutos, treinta y ocho segundos del seis de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiuno de setiembre de dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**” en clase 01 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*acero de resina epóxica*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:22:36 horas del 24 de octubre de 2011, notificada el 14 de noviembre de 2011, el registrador previene objeción de fondo en el sentido que debía aportar autorización o consentimiento de la persona que aparece en la imagen del signo propuesto, bajo pena de tener por abandonada su solicitud y ordenar el archivo de la misma.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro el 02 de diciembre de 2011, la representación de la empresa gestionante solicita se deje en suspenso el trámite con el fin de presentar el consentimiento de la persona contenida en el diseño.

CUARTO. Que mediante resolución de las 12:04:38 horas del 06 de diciembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono y ordenó el archivo de la solicitud de inscripción indicada.

QUINTO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Zurcher Blen, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

SEXTO. 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 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que con fecha 20 de noviembre de 2011, la señora Kathryn E. Demarais, ciudadana estadounidense otorgó carta de consentimiento para que la compañía ABRO Industries Inc. utilizara su fotografía como parte del diseño de una marca. (Ver folios 30 a 39).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza, que puedan resultar de relevancia para el dictado de esta resolución.

TERCERO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial considera que no fue atendida por el solicitante la resolución dictada el 24 de octubre de 2011, en donde se previno al gestionante que debía aportar la autorización o consentimiento de la persona contenida en el logo, por el uso del retrato o imagen de una persona distinta del solicitante de la marca; la cual, según afirma no fue contestada dado que en su lugar solicita se deje en suspenso el trámite para presentar dicho consentimiento, siendo que la suspensión de la marca no resulta de recibo, por cuanto es suspender el cómputo del plazo otorgado para ese fin, u otorgar un plazo de gracia que la ley no faculta, y por ello, declara el abandono de la gestión y ordena el archivo del expediente.

Por su parte, en sus agravios la recurrente afirma que la medida aplicada por el registrador es desproporcionada e improcedente porque la solicitud de suspenso del trámite de inscripción es un derecho de su representada. Agrega que, en este caso les resultaba imposible cumplir la prevención del Registro, sea, la presentación del documento de consentimiento debidamente legalizado, en el plazo de 15 días hábiles y por ello se solicitó el suspenso. Esta figura ha sido una práctica común para aquellos casos en que, por una u otra razón, no puede seguirse el trámite de inscripción de marcas, por motivos que escapan a la voluntad del administrado, tal como ocurrió en este asunto, por lo cual pide sea revocada la resolución impugnada con el fin de que se continúe el trámite de la solicitud



inicial. La parte recurrente aporta, con el escrito presentado ante este Tribunal el 16 de mayo de 2012, la relacionada carta de consentimiento debidamente legalizada y traducida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LAS FIGURAS DE LA SUSPENSIÓN Y LA PRÓRROGA EN EL TRÁMITE DE SOLICITUDES MARCARIAS. De previo a entrar al examen de este caso en concreto, resulta necesario hacer un análisis respecto de las figuras de la suspensión y prórroga en el procedimiento de inscripción de marcas.

En primer término, 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. De hecho, de acuerdo a directrices dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, es procedente únicamente cuando se presenta una solicitud de nulidad y la solicitud de registro de la marca, pero no para que se le otorgue más tiempo. 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.

Por otra parte, de conformidad con el **principio del informalismo** contenido en el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, *las normas de procedimiento deben interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados*. Asimismo, en el artículo 285 de ese mismo cuerpo legal, se dispone que cualquier petición del administrado debe cumplir con un mínimo de requisitos formales,



que le permitan a la Administración valorar la gestión planteada y darle el trámite respectivo, a fin de no sustituir la voluntad del interesado respecto a lo pretendido con su solicitud.

En virtud de este principio de informalismo, se reitera, las normas de procedimiento deben interpretarse en el sentido de favorecer la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, por ello es necesario valorar en cada caso concreto y dependiendo de las circunstancias que lo rodeen, si ante la omisión o la duda en cuanto al cumplimiento o no de requisitos formales previstos en el citado artículo 285, procede la subsanación o no de éstos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214, 221, 224 y 297 de la Ley General de la Administración Pública.

En este mismo orden de ideas, siempre en relación con los principios que informan el procedimiento administrativo, contenidos en nuestra Ley General de la Administración Pública, de aplicación supletoria en la actividad que ejerce este Tribunal Registral Administrativo, el procedimiento administrativo se convierte en “...*vía expedita y ágil que permite definir el fondo del asunto debatido; soslayando, en la medida de lo posible, los defectos formales, los cuales, en el tanto no constituyan nulidades absolutas –como la falta de legitimación, o cuando se haya causado indefensión a alguna de las partes, o se haya omitido una fase procedimental esencial, por ejemplo–, son subsanables, o por el transcurso del tiempo, o mediante prevención al efecto. (...); y los recursos que se formulen, no requieren de ninguna fórmula sacramental o redacción especial para su formulación (artículo 348 de la misma Ley)...*” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, N° 307 de las 10:40 horas del 14 de agosto del 2009.)

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de esa misma Ley, a pesar de que los plazos son improrrogables, puede la autoridad directora prorrogarlos “...*hasta en una mitad más si la parte demuestra los motivos que lo aconsejen como conveniente o necesario, si no ha mediado culpa suya y si no hay lesión de intereses o*



derechos de la contraparte o de tercero...” Claro está, en muchos casos las partes confunden el término y por eso la Administración Registral; con base en lo dispuesto en los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, debe tratar de entender lo que la parte solicita y adecuarlo o interpretarlo de la mejor forma, en beneficio de los intereses del usuario, siempre y cuando no se afecte o viole el interés público.

De lo expuesto y una vez examinado el expediente venido en Alzada, resulta claro que, si bien es cierto, en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Zurcher Blen el día 02 de diciembre de 2011, solicitó se dejara el trámite en suspenso, a la luz del anterior análisis, lo que realmente pedía era una prórroga del plazo para cumplir con la prevención que le hiciera el Registro. Así, considera esta Autoridad que la pretensión de la empresa recurrente debe ser interpretada de esta forma, es decir, como una solicitud de prórroga del plazo; por cuanto, a pesar que la empresa solicitante, no dio una respuesta concreta a la objeción emitida por el *a quo*, si presentó dentro del término concedido la solicitud de suspensión del trámite -ahora entendida como de prórroga del plazo-, la cual se basó en que debía tramitarse el consentimiento por parte de la persona que aparece en el diseño y obtener todas las autenticaciones y legalizaciones establecidas en la ley, lo que no era posible de cumplir en el término de 15 días, en vista que debía gestionarse fuera del país.

Y es que, precisamente mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de mayo de 2012, la compañía solicitante aportó la carta de consentimiento extendida por la persona que aparece en el diseño propuesto, la estadounidense Kathryn E. Demarais, otorgada el 20 de noviembre de 2011, autorizando a la empresa solicitante a utilizar su imagen, con lo cual se acredita en forma satisfactoria, el cumplimiento de lo prevenido.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, treinta y ocho segundos del seis de diciembre de dos mil once, declarando con lugar el recurso de



apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ABRO Industries, Inc.**, y devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con la tramitación ordinaria de la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ABRO Industries, Inc.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuatro minutos, treinta y ocho segundos del seis de diciembre de dos mil once, la cual se revoca y se devuelve el expediente a la sede registral para que se continúe con la tramitación ordinaria de la solicitud de inscripción de la marca “**DISEÑO ESPECIAL**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide. 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 que continúe su tramitación. **NOTIFÍQUESE.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

EXAMEN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.28