



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1199-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca de fábrica “FAMOCRISA”

MOLINOS DE COSTA RICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8065-7)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0855-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del veintinueve de julio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **MOLINOS DE COSTA RICA S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos con veintiún segundos del dos de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de septiembre de 2012, la Licda. María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada de la empresa **MOLINOS DE COSTA RICA S.A**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de la República de Costa Rica, solicitó la renovación de la marca de fábrica **“famocrisa (diseño)” en clase 30** internacional, para proteger y distinguir: **“Harina de trigo”**



SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas, con treinta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticinco de septiembre de dos mil doce, el Registro le previene al solicitante que existen objeciones para acceder al registro de renovación solicitado: “(...) *Manifestar el domicilio correcto del titular de la marca a renovar ya que no coincide el consignado en la solicitud con el registrado en el sistema. (Artículo 21 inc. a de la Ley de marcas). Debe aclarar el número de cedula de residencia del apoderado LUIS JOSE REUNES REYNOARD, ya que no coincide el expresado en el poder, con el manifestado en la personería jurídica, aclarar como corresponde. (...)*”, se le concede QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la presente notificación, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...).” Dicha prevención fue notificada el 01 de octubre de 2012.

TERCERO. Que mediante auto de las ocho horas, cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, el Registro le previene al solicitante nuevamente que persiste la objeción para acceder al registro de renovación solicitado, en cuanto a: “(...) *debe manifestar el domicilio correcto del titular de la marca a renovar ya que no coincide el consignado en la solicitud con el registrado en el sistema. (Artículo 21 inc. a de la Ley de marcas). (...)*”, para lo cual se le concede plazo hasta el día 23 de octubre del 2012. La cual le fue notificada el 29 de octubre de 2012

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, treinta y siete minutos con veintiún segundos del dos de noviembre de dos mil doce, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de renovación del registro y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.



QUINTO. Inconforme con la citada resolución, la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada de la empresa **MOLINOS DE COSTA RICA, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 15 de noviembre de dos mil doce, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación ante el Tribunal de alzada.

SEXTO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y tres minutos con cuarenta y cuatro segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, resuelve: “(...) **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada. (...).**”

OCTAVO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que mediante resolución de las nueve horas treinta y un minutos con cincuenta y cinco segundos del veinticinco de septiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante indicar el domicilio correcto, por no coincidir con el de la marca inscrita. (doc. v.f. 08).



- 2- Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundo del diecisiete de octubre de dos mil doce, se le previene nuevamente el requerimiento indicándosele que tenía hasta el 23 de octubre de 2012 para cumplir con lo solicitado.
- 3- Que la resolución ocho horas, cincuenta y tres minutos y cincuenta y un segundo del diecisiete de octubre de dos mil doce, le fue notificada el 29 de octubre de 2012.
- 4- Que el Aeropuerto Juan Santamaría y el Mall Internacional de Alajuela son puntos de referencia para ubicar la empresa Molinos de Costa Rica S. A.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la empresa recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación entre sus agravios alegó en términos generales que su representada para el día 19 de septiembre de 2012, presentó solicitud de renovación de la marca “famocrisa (diseño)” en clase 30 internacional propiedad de su representada. Que mediante auto de las 09:31 del 25 de setiembre del 2012 la examinadora le previene indicar domicilio correcto del titular y aclarar el número de cédula de residencia, el cual se le notificó el 01 de octubre del año en curso. Para el día 11 de octubre su representada contesta aclarando la situación migratoria del Sr. Luis José Ruenes Reynoard. Que mediante auto de las 08:53 del 17 de octubre el examinador establece como plazo para cumplir con lo prevenido el día 23 de octubre, sin embargo dicho auto fue notificado a su representada hasta el 29 de octubre del 2012. Que para el 31 de octubre presentó escrito aclarando la dirección de su representada, sin embargo mediante



resolución de las 11:37 del 02 de noviembre la examinadora declara el archivo de la solicitud en virtud de que no se cumplió con lo prevenido en el tiempo otorgado. Sin embargo, el plazo perentorio del 23 de octubre le fue notificado seis días después de su vencimiento, creando una imposibilidad material de cumplimiento, por lo que solicita se acoja el recurso y se continúe con el trámite de renovación solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma y fondo su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el abandono y archivo de lo peticionado.

Esta prevención, es pues, una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud. En ese sentido, al operador



jurídico, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Una vez revisado el expediente de marras este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial al encontrar en este inconsistencias jurídicas que obligan a retomar lo actuado.

La Administración debe orientar su gestión a cumplir sus objetivos y satisfacer el fin público con eficiencia y eficacia. A su vez, sus actos deben estar dictados bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad observando su idoneidad y por supuesto su legalidad. (ver sentencia número 14421 del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, dictada por la Sala Constitucional) Es precisamente dentro de este marco que debe analizarse el acto de notificación y la legitimidad de la prevención.

En cuanto al primer punto, debe señalarse que lleva razón el recurrente al indicar que dicho acto no cumplió su cometido, pues fue notificado en forma extemporánea a la fecha indicada en este; lo cual efectivamente puede reflejar un eventual vicio; no obstante, por lo que se expone de seguido no se considera necesario hacer tal declaratoria.

El Registro de la Propiedad Industrial, planteó como objeción a la solicitud que la parte procediera a subsanar la dirección señalada, en virtud de que la indicada no coincidía con la registrada en el sistema. Sin embargo, este Órgano de alzada observa que en realidad se trata de una diferencia de seiscientos metros aproximadamente, pues lo que cambia es el punto de referencia dado que, en uno lo hace tomando como punto de partida el Aeropuerto Juan Santamaría y la otra la efectúa considerando de referencia el Mall Internacional Alajuela que está más cerca de la empresa Molinos de Costa Rica S.A.



Por otra parte, tampoco se podría obviar el hecho de que se está ante una solicitud de renovación de registro, lo cual implica que el trámite debe ser menos complejo que el instruido en una solicitud de primer ingreso, en cuyo caso debe darse una protección especial, máxime si los signos se encuentran cumpliendo su cometido en el comercio.

Por ende, no resulta razonable ni proporcional dentro de los principios citados exigir so pena de abandono una dirección o domicilio que consta en el expediente y que utilizando las herramientas tecnológicas al alcance se puede determinar que está dentro del mismo rango y lo único que cambia es el punto de referencia.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación no con fundamento en los argumentos emitidos por la representante de la empresa Molinos de Costa Rica S.A, sino que por las razones externadas por este Órgano de alzada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos con veintiún segundos del dos de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, continúe con el trámite de renovación de la marca de fábrica “**FAMOCRISA (DISEÑO)**” en **clase 30** internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación no con fundamento en los argumentos emitidos por la representante de la empresa Molinos de Costa Rica S.A, sino que por las razones externadas por este Órgano de alzada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y siete minutos con veintiún segundos del dos de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe con el trámite de renovación de la marca de fábrica “**FAMOCRISA (DISEÑO)**” en **clase 30** internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora