

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0379-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial

BALATANA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-8885)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0937-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por MARCO GILBERTO ROJAS QUESADA, mayor, divorciado, titular de la cédula de identidad 1-0956-0383, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa BALATANA S.A., cédula jurídica 3-101-117554, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:41 horas del 18 de octubre de 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre de 2011, Marco Gilberto Rojas Quesada, de calidades y en su condición antes citada,



solicitó la inscripción del nombre comercial
comercial dedicado a labores agrícolas.

para distinguir un establecimiento

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 10:24:51 horas del 16 de setiembre de 2011, el

Registro de la Propiedad Industrial le indicó al solicitante que existen objeciones de forma y fondo que impiden el registro del nombre comercial, que en lo conducente indica: “(...) **forma:** *presentar traducción del nombre comercial al idioma castellano... dentro del plazo de 15 días hábiles... so pena de tenerse por abandonada su solicitud ...* **Fondo:** *el nombre comercial solicitado está constituido de palabras de uso común por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su registro... para lo cual se le concede el plazo de 30 días hábiles para referirse a dicha objeción... de no ser así su solicitud será denegada (...)*”

TERCERO. Notificada la prevención al solicitante en fecha 19 de setiembre de 2011 [folio 6 vuelto], este la contestó dentro del plazo de ley en fecha 29 de setiembre de 2011, indicando que existe una mala interpretación por parte del Registro, debido a que el termino solicitado TICOSOIL se debe leer como una sola palabra, y pide continuar con la solicitud de inscripción.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 15:59:41 horas del 18 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “(...) **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas... se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente. (...)*”.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2011, el señor **ROJAS QUESADA**, en la condición dicha, apeló la resolución referida y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose previa deliberación.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución, que el señor **MARCO GILBERTO ROJAS QUESADA** apoderado de la empresa **BALATANA S.A.**, contesto dentro del plazo de 15 días la prevención de forma acerca de la traducción del nombre comercial [folio 10].

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Una carga procesal es el imperativo jurídico por el que, con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe cumplir en un plazo previamente determinado, y por el que queda sujeta a una prevención, apercibimiento o advertencia para el caso de que no la cumpla, lo que supone el propio interés del sujeto, por cuanto su inobservancia –una vez hecha la prevención respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco del procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir, en cuyo caso el órgano decisor no puede suplir lo omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9 y 13 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), 3, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario, 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.

El Registro de la Propiedad Industrial previno la traducción, y para el cumplimiento se presentó en tiempo el memorial visible a folio 10 y, no obstante, en la resolución venida en alzada el a

quo declaró el abandono por no haber quedado satisfecho con la actuación, considerando que el término si tiene traducción al castellano y no se cumplió con lo prevenido.

Sin embargo, considera este Tribunal que el solicitante indicó que se trata de un término que no se debe dividir, por lo que no es una palabra que cuente con traducción, por lo tanto cumplió con lo prevenido, en virtud de que con la aclaración hecha en relación con la traducción puede entenderse que el signo se plantea por la empresa solicitante como de fantasía, y lo referido a cómo lo apreciará el consumidor es un asunto que se debe resolver por el fondo y no por la forma bajo la figura del abandono de la solicitud. Así, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca. Se debe continuar con el trámite de los procedimientos para llegar al dictado de una resolución por el fondo, a menos que otro motivo formal ajeno al aquí indicado lo impidiere.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por **MARCO GILBERTO ROJAS QUESADA**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **BALATANA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:41 horas del 18 de octubre de 2011, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de



inscripción del nombre comercial , si otros motivos ajenos al aquí indicado no lo impidieren. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98