



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-1013-TRA-PI

Solicitud de inscripción del signo distintivo “COMFORT PILLOWS”

CANNON PILLOWS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1239-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 057-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación planteado por el señor **Douglas Venegas Ramírez**, mayor, divorciado una vez, Asistente Legal, vecino de Atenas, titular de la cédula de identidad número 2-0457-0447, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra la resolución dictada por la Subdirección el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos y nueve segundos del seis de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha doce de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Douglas Venegas Ramírez** en su condición antes dicha, presento la solicitud de inscripción del signo distintivo “**COMFORT PILLOWS**”, en clase 20 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las doce horas con cincuenta minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, el Registro le previene al solicitante aclarar e indicar



lo siguiente: “... *Aclarar si lo que desea inscribir es una marca de fábrica o marca de comercio (protege productos), marca de servicio (protege servicios), un nombre comercial (protege establecimiento o empresa) o señal de propaganda - Debe indicar los productos o servicios que pretende proteger con base en la clasificación de productos y servicios de NIZA (...)*”, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con el fin de poder continuar con el trámite solicitado. Dicha prevención aunque fue contestada en tiempo, fue omisa en indicar los productos protegidos por la marca, razón por la cual mediante resolución de las quince horas con treinta y cuatro minutos y nueve segundos del seis de julio de dos mil nueve, según le había sido prevenido al solicitante, declaró el abandono de la solicitud y archivó el expediente, resolución que fue apelada en tiempo y forma, mediante escrito presentado al Registro con fecha 13 de julio del 2009, apelación que en este acto conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido correctamente con la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las doce horas con cincuenta minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.



TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado en forma completa, conforme a la prevención efectuada a la sociedad 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 la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que:

“[...] por un error material al momento de contestar no se indicó que la clase correcta es 24 INTERNACIONAL en Marca de Comercio razón por la cual solicito que siendo el caso que si se contesta y no se abandona la contestación y que se trata de un error material se corrija el mismo y se emita el edicto...”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado correctamente el solicitante mediante su escrito presentado al Registro en fecha 26 de febrero del 2009, los requerimientos indicados en la prevención efectuada mediante resolución de las 12:50:17 horas del 24 de febrero del 2009, prevención que fue debidamente notificada al solicitante vía fax, con fecha 25 de febrero del 2009. El solicitante no indicó los productos o servicios que pretende proteger con base en la Nomenclatura Internacional que se le previno. La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó al solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia de que en caso incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de dichas diligencias; teniendo el Registro por comprobado acorde a los autos, que el Apoderado del solicitante no cumplió correctamente con la prevención de mérito.



Argumenta el solicitante en su escrito de apelación que sí cumplió con lo requerido, pero es claro, según se desprende de su contestación a la prevención efectuada, las contradicciones en las que incurrió, mostrando un total desconocimiento de lo solicitado mediante su gestión, resultando sus alegatos totalmente infundados.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en su resolución de las 15 horas 22 minutos 26 segundos, al establecer:

*“... Analizado el expediente se observa que mediante auto de las doce horas cincuenta minutos del veinticuatro de Febrero del dos mil nueve, notificado el veinticinco de Febrero del dos mil nueve, le fue prevenido al solicitante los siguiente: [...], por lo cual se le indica el defecto y se le previene, la prevención es contestada en tiempo mediante escrito presentado a las doce horas cinco minutos del veintiséis de Febrero del dos mil nueve; sin embargo no indicó los productos o servicios que pretende proteger con base en la Nomenclatura internacional que se le previno. Por lo tanto, es evidente que la misma no contestó como se le previno. En consecuencia, y conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud de la Marca **“CONFORT PILLOWS”**.”*

En razón de lo anterior, se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y en consecuencia se ordena el archivo del expediente...”

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que 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 el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, merece tenerse presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula 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 los requerimientos del artículo 9º de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

Con relación a lo anterior merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en 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. 27º 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 en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, 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, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos



como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día 13 de julio del 2009, resulta a todas luces totalmente improcedente, por lo que no es de recibo, ya que dicho escrito, ni el de su contestación presentado en fecha 26 de febrero del 2009, a la prevención de repetida cita, aclaran ni resultan una rectificación concordada con lo que al efecto establece la norma, no se considera una subsanación correcta, para dar por cumplida la prevención comunicada, más bien resulta omisa; siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Douglas Venegas Ramírez** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos y nueve segundos del seis de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el señor **Douglas Venegas Ramírez** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CANNON PILLOWS S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cuatro minutos y nueve segundos del seis de julio de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28