

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0699-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “DOCUSISTEMAS”

TIMOTHY ISAIAH SANDERS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-11870)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 067-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Timothy Isaiah Sanders**, con un sólo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, casado una vez, Ingeniero, vecino de San José, portador del pasaporte de U.S.A. número 158450349, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y veintiún segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de setiembre de 2007, el señor Timothy Isaiah Sanders, en su condición personal solicitó la inscripción de la marca “**DOCUSISTEMAS**” para distinguir y proteger servicios de las **Clases 39 y 42** del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:25 horas del 30 de octubre de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante: “...*Eliminar de la lista de servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada. Los servicios indicados en la clase 42 no pertenecen a esta...*”

TERCERO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, el señor Timothy Isaiah Sanders, en la condición dicha, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de noviembre de 2007.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:03 horas del 13 de febrero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante que: “... *Los servicios indicados en el escrito del 30 de noviembre del 2007, no pertenecen a la clase indicada...*”

QUINTO. Que en cumplimiento de esa otra prevención efectuada, el señor Timothy Isaiah Sanders, en la condición dicha, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de marzo de 2008.

SEXTO. Que no obstante lo anterior, mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y ocho minutos y veintiún segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**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*”.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de junio de 2008, el **señor Timothy Isaiah Sanders**, en la condición dicha, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 11 de diciembre de 2008, expresó agravios.

OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. 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 9º y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3º, 16 y restantes que conforman el Capítulo II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, 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”.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un registro marcario, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal

de cumplir con todos los requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple del todo, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud. Desde ese punto de vista y para los efectos de dicha declaratoria, debe tenerse presente que es lo mismo la falta de respuesta a una prevención, que una respuesta extemporánea, o una equivocada, esto último a juicio de la Autoridad Registral.

En efecto, si se aplica el numeral 13 de la Ley de Marcas de forma estricta: **un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no**, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono**. E igualmente, si el solicitante cumple, en tiempo, con responder, pero su respuesta no subsana lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, **el Registro debe resolver proceder a declarar el abandono sin más trámite**.

En resumen, si no se responde materialmente a la prevención efectuada, si ello ocurre de manera extemporánea, o si se dio respuesta, en tiempo, a la prevención pero de forma equivocada o errónea; el deber del Registro es declarar el abandono de la solicitud, esto último es, que no se respondió como lo solicitó o previno el Registro, debe entenderse sin más interpretación que se incumplió la prevención y en consecuencia, resulta aplicable el abandono de conformidad con el artículo 13 de la ley de repetida cita.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial le hizo ambas prevenciones al solicitante del registro marcario que interesa, y que para el cumplimiento de tales prevenciones, éste presentó oportunamente, esto es, en tiempo, los memoriales visibles a folios 16 y 19 del expediente, y no obstante, en la resolución venida en alzada el **a quo** declaró el abandono de la solicitud, por no haber quedado satisfecho con la citada actuación realizada por cuenta de la solicitante, considerando que los servicios indicados

por el solicitante para la clase 42, no corresponden a dicha clase. Sin embargo, considera este Tribunal que los servicios señalados por el solicitante, sí encajan de manera clara dentro de la clase externada por el solicitante, sea la 42, de conformidad con la Clasificación de Niza vigente, ya que esta incluye lo siguiente: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software”, y el recurrente, en sus escritos de folios 16 y 19, propuso la siguiente lista de servicios a proteger: “servicios tecnológicos de archivística y digitalización de documentos”.

Por todo lo que fue razonado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue errónea, **porque en la especie no era pertinente aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas**, toda vez que en el presente caso se dio respuesta, dentro del plazo legal, a las prevenciones efectuadas, y de manera correcta acorde a la ley, por lo que no era viable aplicar la sanción del **abandono**. Por consiguiente, como se dio respuesta por cuenta de la empresa solicitante al requerimiento efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial de manera correcta, éste, **lo que debió hacer fue continuar con el trámite de los procedimientos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impedía.**

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Timothy Isaiah Sanders**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y veintiún segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso



de apelación planteado por el señor **Timothy Isaiah Sanders**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y veintiún segundos del veintitrés de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.— 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

Dr. Pedro Suárez Baltodano

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

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