

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0629-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BSN (DISEÑO)”

BSN BUSINESS SOLUTION NETWORK S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9935-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 096-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Juan Manuel Fernández Calvo, mayor, casado una vez, Ingeniero en Computación, vecino de San José, con cédula de identidad número seiscientos setenta y nueve- ciento ochenta y seis, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **BSN BUSINESS SOLUTIONS NETWORK S.A.**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno- cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, domiciliada en San José, exactamente en Curridabat, Urbanización Vista Alegre, casa doce E, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, dieciocho minutos, dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de julio de dos mil siete, el señor Juan Manuel Fernández Calvo, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca

de fábrica “**BSN (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, 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; servicios jurídicos, en clases 35 y 42 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas, cinco minutos del trece de setiembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante cumplir con una serie de requisitos de forma, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada. Dicha prevención fue notificada vía fax el 21 de setiembre de 2007.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diecisiete horas, dieciocho minutos con dieciocho segundos del 8 de agosto de dos mil ocho, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Juan Manuel Fernández Calvo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de agosto de dos mil ocho, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

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

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, 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 alega que acredita con copia del recibido que adjunta, el cumplimiento de la prevención de las 14 horas 05 minutos del 13 de setiembre del 2007, en cada uno de los puntos prevenidos.

En el caso concreto, ha de advertirse que la sociedad BSN BUSINESS SOLUTIONS NETWORK, S.A., no se apersonó ante este Tribunal, dentro de la audiencia conferida, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil ocho (folio 38).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cinco minutos del trece de setiembre de dos mil siete, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de su apoderado, entre otros, lo siguiente: “...*Para continuar con el trámite de su solicitud debe: ... Eliminar de la lista de productos o*

servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada... Eliminar “servicios jurídicos”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 21 de setiembre de 2007 vía fax, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de no constatar que el solicitante cumpliera la prevención efectuada. Así las cosas, el solicitante apela la resolución de mérito y logra comprobar que cumplió en tiempo con la prevención dicha mediante escrito presentado con fecha 12 de octubre del 2007 (ver folio 22), sin embargo, omite en este eliminar de su solicitud los servicios que no están comprendidos en las clase solicitada, sean los “servicios jurídicos” que pertenecen a la clase 45 de la Nomenclatura Internacional, razón por la cual el registro confirma el abandono y archivo decretado en autos, por considerar que no se cumplió con la prevención efectuada.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 11 horas 18 minutos del 2 de setiembre de 2008, al establecer: “... *lográndose determinar inclusive en la copia del escrito del 12/10/2007, que tampoco se eliminó de la clase 42, los “servicios jurídicos”; por ende se procedió al archivo de la solicitud, en vista del incumplimiento de la prevención de las 14:05 horas del 13 de setiembre del 2007. Por lo que la resolución de abandono del expediente, se encuentra ajustada a derecho y se procede a confirmar en todos sus extremos...* Con dicho pronunciamiento, el Registro mantiene incólume el fundamento dado en su resolución de abandono y archivo de las 17 horas, 18 minutos, 18 segundos del 8 de agosto del 2008 referente a que: “...*la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es clara en su artículo 13 al establecer que de incumplirse con alguno de los requisitos prevenidos se procederá a declarar el abandono de la solicitud...*”

En efecto, según el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, 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, acarreado 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 9° 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 ello 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. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398), lo que implica que 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 28 de agosto del 2008, resulta a todas luces totalmente improcedente y, no es de recibo, ya que dicho escrito no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece la norma, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención comunicada, 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. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Juan Manuel Fernández Calvo, representante de la empresa **BSN BUSINESS SOLUTIONS NETWORK S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, dieciocho minutos, dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 2°

del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, 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 planteado por el señor Juan Manuel Fernández Calvo, representante de la empresa BSN BUSINESS SOLUTIONS NETWORK S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las diecisiete horas, dieciocho minutos, dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho



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