

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0610-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “NO TE DUERMAS”

Gustavo Guillermo Vargas Jiménez., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen número 6868-08)

VOTO No. 1014-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Gustavo Guillermo Vargas Jiménez**, mayor, soltero, productor de televisión, vecino del Alto de Guadalupe, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y ocho-trescientos cincuenta y nueve, en su condición personal, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de julio del dos mil ocho, el señor Gustavo Guillermo Vargas Jiménez, en la calidad y condición indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**NO TE DUERMAS**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, ocho minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre del dos mil ocho dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción del nombre comercial referido en líneas atrás, y consecuentemente, ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Gustavo Guillermo Vargas Jiménez, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de enero del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, doce minutos, treinta y dos segundos del seis de mayo del dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación ante esta Instancia.

CUARTO. 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 la Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA PROCEDENCIA 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 va en 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 que se haya omitido.

Partiendo de esa tesitura, se tiene que los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 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 u otros signos distintivos, 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”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

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 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 de registro marcario.

Dicho lo anterior, se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución dictada a las 13:41:58 horas del 17 de julio del 2008 (folio 3), el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante, que debía “ (...) Aclarar por cuanto desea inscribir un nombre comercial pero solicita proteger servicios, ver la novena edición de la clasificación de Niza (...)”. (subrayado y negrita no es del original).

Como bien se sabe, la *Clasificación de Niza* es una clasificación de los productos y servicios

para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios, basada en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), denominado “*Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*”, concertado en 1957. La utilización de ese instrumento por parte de las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes haciendo referencia a un solo sistema de clasificación, con lo que la preparación de las solicitudes se simplifica considerablemente, ya que los productos y servicios a los que se aplicaría una marca en particular, quedarían clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado.

Para la finalidad dicha, la *Clasificación de Niza* está estructurada por una lista de 45 clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios, **y bajo el entendido de que el encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y 11 clases de servicios**, razón por la cual comprende también alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y otras 1.000 relativas a servicios, mediante las cuales se describen con mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *Clasificación de Niza* forma parte del bloque de legalidad que debe ser tenido en consideración, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial, como de quienes son sus usuarios, tal como se deduce de lo estipulado en el inciso h) del artículo 9 y en el párrafo primero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y en el numeral 17 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002.

Entonces, bajo esa tesitura, consta en el expediente que el señor Gustavo Guillermo Vargas Jiménez no dió contestación a lo prevenido por el Registro **a quo**, mediante la resolución señalada en líneas atrás, no es sino hasta el día 15 de enero del 2009, que procede a dar

respuesta a la prevención constante a folio tres del expediente, siendo, la misma extemporánea, pues de la fecha de la notificación de dicha prevención, a saber, **10 de octubre del 2008 al 15 de enero del 2009**, habían transcurrido tres meses y cinco días (3 meses y 5 días), cuando el plazo conferido, en la resolución citada, era de 15 días, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias de la solicitud de inscripción, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, comprobándose, que el solicitante y apelante no cumplió dentro del plazo señalado con lo solicitado por el Registro, lo que hizo, que éste se colocara en una situación de contumacia procesal, cuyo resultado sólo podía ser el dispuesto por el **a quo** en la resolución venida en alzada: **el abandono de la solicitud por el incumplimiento de la citada norma**, como consecuencia, de no aclarar, en palabras del Tribunal, si lo que estaba solicitando era la inscripción de un nombre comercial o de una marca, por cuanto a folio uno vuelto del expediente, en el aparte que dice: ***“Para proteger y distinguir Un programa de televisión a transmitir en un canal nacional, cuya difusión y transmisión podrá hacerse en cualquier otro medio de comunicación”***, solicita proteger servicios, los cuales de acuerdo a la Clasificación de Niza corresponden a una marca y no a un nombre comercial, situación, que creó incerteza al Registro con respecto a la inscripción que se solicita.

Por lo expuesto, es claro que la desatención del solicitante y apelante no podía ni puede ser soslayada por el hecho de que a folio siete del expediente manifieste que lo que deseaba inscribir es una marca comercial de servicios en clases 38 y 41 Internacional, pues como puede notarse, dicha manifestación la realiza en forma extemporánea, sea, el 15 de enero del 2009, es decir, transcurrido el plazo prescrito en la resolución visible a folio tres del expediente, por lo cual los agravios formulados en el escrito de apelación deben ser rechazados por quedar incurso la solicitud de marras en el estado de “abandono” declarado por el Registro, decisión que este Tribunal avala, porque comparte las mismas reservas e inquietudes del **a quo**.

TERCERO. Alega el recurrente, en su escrito de apelación, que en la resolución impugnada no se indica la norma expresa por la cual se ordena el archivo del expediente, no obstante, tal argumento no es de recibo, por cuanto el Registro **a quo**, en el considerando único de dicha resolución, hace referencia expresa al auto de las 13:41 horas del 17 de julio del 2009, donde consta la advertencia o apercibimiento en el caso de no cumplir con lo prevenido dentro del plazo de quince días, haciendo alusión al numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Gustavo Guillermo Vargas Jiménez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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 y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y normativa citada, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, ocho minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se tiene 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42-05



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
