

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0797-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ACEPESA”

CENTRO DE SALUD LABORAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 507-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 138- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas cincuenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Vanesa Angulo Torres, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número uno- ochocientos dieciséis- doscientos diecisiete, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRO DE SALUD LABORAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno- uno seis cinco cinco cinco cinco, domiciliada en San José, Zapote, del Kinder de la Escuela Napoleón Quesada, trescientos norte y cien oeste, Barrio Ciudadela Zapote, casa número setenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, cinco segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero de dos mil ocho, la señora Victoria Rudín Vega, mayor, casada dos veces, Psicóloga, cédula de identidad número uno-cuatrocientos cuarenta y tres-quinientos cincuenta y uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **CENTRO DE SALUD LABORAL S.A.**, solicitó al Registro de la

Propiedad Industrial la inscripción del signo distintivo “**ACEPESA**”, para proteger y distinguir servicios profesionales en asesorías en materia corporativa, en materia de salud ocupacional y consultorías corporativas, en clase 35 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas, cuarenta y dos minutos del tres de marzo del dos mil ocho, el Registro le previene al solicitante: *“...aclarar si lo que desea inscribir es un nombre comercial o una marca debido a que establece la clase 35 de la clasificación internacional..., pero al mismo tiempo habla de un nombre comercial...”*.

TERCERO. Que en cumplimiento de la prevención efectuada, la Licenciada Vanesa Angulo Torres, en su condición dicha, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de junio de 2008, indicando que: *“... lo que se pretende inscribir lo es una marca de conformidad con la clase 35. Es todo.”*

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:055:08 horas del 16 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: *“... Visto su escrito del 30 de junio aclara que es una marca lo que desea inscribir pero no indicó el tipo de marca y así tampoco especificó los servicios de la clase 35 que desea proteger, no obstante se le indica que si son servicios de ésta clase, debe ser una marca de servicio...”*, previniéndola de cumplir bajo apercibimiento de tener por abandonada su solicitud y archivar las diligencias, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que en cumplimiento de esa otra prevención efectuada, la Licenciada Vanesa Angulo, en su condición dicha, realizó las manifestaciones contenidas en el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de agosto de 2008, indicando que: *“... que la marca que se pretende inscribir es una marca de servicio, de conformidad con la clase 35. Es todo.”*

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince

horas con veintidós minutos, cinco segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, y en virtud de considerar que el solicitante no cumplió con la prevención antes citada, 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 la citada resolución, la Licenciada Vanesa Angulo Torres, en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de octubre de dos mil ocho, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma, recurso de apelación.

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 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 la aclaración de los servicios que deseaba proteger el solicitante en clase 35, conforme a la prevención efectuada, 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 ha cumplido con todas y cada una de las prevenciones hechas por el Registro, que de manera clara ha dicho que lo que se pretende inscribir es una marca de servicio en clase 35 y que desde la solicitud inicial se describió que se pretende distinguir servicios profesionales en asesorías en materia corporativa, por lo que desde un inicio existe una descripción de los productos a proteger.

En el caso concreto, ha de advertirse que la sociedad CENTRO DE SALUD LABORAL S.A., no se apersonó ante este Tribunal, dentro de la audiencia conferida, mediante resolución dictada a las quince horas del tres de diciembre de dos mil ocho (folio 32).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:03:08 horas del 16 de julio de 2008, le comunica al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “... *Visto su escrito del 30 de junio aclara que es una marca lo que desea inscribir pero no indicó el tipo de marca y así tampoco especificó los servicios de la clase 35 que desea proteger, no obstante se le indica que si son servicios de ésta clase, debe ser una marca de servicio...*”, 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 05 de agosto de 2008, contestando éste la citada prevención dentro del plazo otorgado, pero sin indicar los servicios a proteger en la clase 35 solicitada.

Sin embargo, no comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al decretar el abandono de la solicitud presentada, en su resolución de las 15 horas, 22 minutos, 05 segundos

del 25 de agosto de 2008, al establecer: “...la prevención es contestada en tiempo, pero la apoderada lo que presenta es un escrito en donde dice **“Que la marca que pretende inscribir es una marca de servicio, de conformidad con la clase 35”** por lo tanto, es evidente que no indicó los productos que deseaba proteger en clase 35 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 fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud de la Marca “ACEPESA”...”

Lo anterior y en efecto, a que 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 bien 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), con lo 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, 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.

Sin embargo y a pesar de todo lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal que si bien es cierto, en la contestación a esta última prevención efectuada por el Registro, el solicitante no indica los servicios de la clase 35 que protegerá la marca solicitada, estos se desprenden claramente de la solicitud inicial, la cual determina que son los *“servicios profesionales en asesorías en materia corporativa, en materia de salud ocupacional y consultorías corporativas”* perteneciendo estos a la clase 35 del Nomenclátor Internacional. Es por ello, que considera este Tribunal que en el caso de marras, no aplica la figura del abandono antes analizada y regulada por el artículo 13 de la Ley de Marcas en la relación con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Vanesa Angulo Torres, como apoderada especial de la empresa **Centro de Salud Laboral S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, cinco segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca.

SEXTO. 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 2º 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 con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Vanesa Angulo Torres, como apoderada especial de la empresa **Centro de Salud Laboral S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintidós minutos, cinco segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca. 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