

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente 2006-0060-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “HP”

Apelante: HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L.P.

Registro de la Propiedad Industrial.

(EXP. de origen No. 3083-05)

VOTO N° 184-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas, treinta minutos del tres de julio de dos mil seis.

Recurso de apelación planteado por la señora Laura Granera Alonso, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, representante de la compañía “**HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L.P.**”, sociedad organizada conforme las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos, con domicilio en dos-cero cinco-cinco-cinco State Hwy, dos-cuatro-nueve Houston, Texas, siete-siete-cero-siete-cero, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos del veintiséis de agosto de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil cinco, la señora Laura Granero Alonso, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San Antonio de Belén, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y cinco-novecientos treinta y ocho, representante de la compañía “**HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L.P.**”, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HP**” en clase 09 de la nomenclatura internacional.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las catorce horas, treinta y seis minutos del diez de junio de dos mil cinco, le previene a dicha gestionante, aportar comprobante de pago de la tasa básica establecida (artículos 9, inciso j), 94 de la Ley de Marcas y artículo 13 del Reglamento), así como que la sustitución del poder aportado, no indica la fecha en que fue otorgado, requisito que se había ordenado mediante Circular RPI-01-2005.

TERCERO. Que en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta segundos del trece de julio de dos mil cinco, la Licenciada Laura Granera Alonso, solicita se aplique a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HP**”, el pago de los derechos pagados a la solicitud de la marca HP (DISEÑO), en clase 09, expediente número 2004-0004620, adjuntando el faltante de esos derechos, mediante timbres del Registro Nacional, con un valor de tres mil colones.

CUARTO. Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos del veintiséis de agosto de dos mil cinco, el Registro a quo resuelve declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HP**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional y ordenar el archivo del expediente, toda vez que cuando se cumplió con la prevención hecha respecto a la tasa básica establecida en los artículos 9, inciso j), 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 13 del Reglamento de dicha Ley, el plazo concedido para tal efecto, había fenecido, por lo que el cumplimiento de esa prevención, se hizo en forma extemporánea.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: *Hechos probados.* *No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Hechos no probados. Como tales se enlistan los siguientes: 1) Que la Licenciada Laura Granera Alonso, como apoderada de HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L. P., haya cumplido en tiempo con la prevención del pago de la tasa correspondiente. 2) No se acreditó debidamente la fecha en que fue otorgado el poder especial al Licenciado Harry Zurcher Blen que autoriza la sustitución del mandante.

TERCERO: Planteamiento del problema. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HP**”, en clase 9 de la Clasificación Internacional, aduciendo que a la gestionante se le previno el cumplimiento de dos requisitos; no obstante, la primera prevención referida a la tasa básica, fue cumplida hasta el día trece de julio de dos mil cinco, fecha que había sobrepasado el término conferido para su cumplimiento, por lo que resulta extemporáneo.

En lo que a la segunda prevención se refiere, la compañía apelante fue prevenida de que la sustitución del poder aportado, no indicaba la fecha en que fue otorgado, prevención que a criterio de este Tribunal no fue cumplida también debidamente, pues según consta de escrito presentado ante dicho Registro, a las catorce horas, quince minutos, dieciséis segundos del cinco de julio de dos mil cinco, la Licenciada Granera Alonso aclara mediante un escrito adicional, que el poder que la acredita para actuar, está basado en un documento que tiene la misma fecha que el poder aportado a ese Registro y del cual guarda copia en su protocolo de referencia. Considerando que el documento cuya subsanación se apercibió es el testimonio de una escritura pública, su corrección debió hacerse conforme las reglas dispuestas en el Código Notarial y no como erróneamente se hizo.

Por otra parte, la representante de la sociedad HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., no presenta en su escrito de apelación, agravios ni pruebas de descargo (ver folio 12), ni se apersona a la audiencia conferida por este Tribunal, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil seis. Todo ello es contrario a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual exige que el recurso de apelación

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

debe indicar los motivos de inconformidad y las pruebas que las sustenten, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de su notificación ante el mismo Registro que dictó la resolución.

CUARTO. Análisis del problema. El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece taxativamente los requisitos que debe contener una solicitud de registro de marca, y en ese sentido el inciso j) exige:

“j) El comprobante de pago de la tasa básica establecida”.

Asimismo el numeral 94 de dicha Ley, respecto a los montos de las tasas que debe cobrar el Registro de la Propiedad Industrial, establece en el inciso a) que:

“a) Por la inscripción de una marca en cada clase de nomenclatura: cincuenta dólares estadounidenses (US\$ 50,00)”

Por su parte, el artículo 13 de ese mismo cuerpo normativo que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y remite para ello al artículo 9 citado, estableciendo la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de esos requisitos, dentro de plazo de quince días hábiles, **“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”**

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y seis minutos del diez de junio de dos mil cinco, le previno a la representante de la empresa **HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY L.P.**, dos requisitos indispensables para la tramitación de esa solicitud y que están contemplados en el artículo 9 citado, y ello es: ***aportar comprobante de pago de la tasa básica y la prevención de que el poder aportado no indica la fecha en que fue otorgado (ver folio 7)***, concediéndosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse las diligencias.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Dicha resolución fue notificada el quince de junio de ese mismo año, y el día cinco de julio de dos mil cinco, dentro del plazo concedido a criterio del Registro, se cumple parcialmente con lo prevenido, ocurriendo que, según consta de escrito presentado ante ese Registro, a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta segundos del trece de julio de dos mil cinco, se satisface la prevención hecha, respecto a la tasa fijada, pero en forma extemporánea, por cuanto el plazo fijado, para el cumplimiento de los requerimientos, ya había fenecido. No obstante, para este Tribunal, tampoco la primera prevención fue bien subsanada.

Debe tomar en cuenta la petente, 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 o subsanación parcial de los defectos señalados, 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, por lo que sí le corresponde al gestionante de una solicitud de inscripción de un signo distintivo, cumplir con todos los requisitos que la normativa le indica para solicitar el registro de una marca. Incluso, la misma Ley le otorga un plazo de gracia en caso de no cumplir con alguno de esos requisitos para que se subsane el error; pero pasado ese plazo y si no se cumple o se cumple en forma parcial, se debe ejecutar la sanción y en este caso, tal como se estableció, es tener por abandonada la solicitud.

QUINTO. Lo que debe resolverse. Por las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Laura Granera Alonso, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos del veintiséis de agosto de dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

SEXTO. Agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos del veintiséis de agosto de dos mil cinco, la que en este acto 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca