

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0837-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GJE ABOGADOS

GJE Grupo Jurídico Especializado S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3913-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 196-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Ross Araya, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y siete-quinientos diecisiete, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa GJE Grupo Jurídico Especializado S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero noventa y un mil doscientos setenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:11:29 horas del 3 de julio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2008, el Licenciado Jorge Ross Araya, en representación de la empresa GJE Grupo Jurídico Especializado S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios



para distinguir en clase 42 de la nomenclatura internacional servicios jurídicos y de asesoría legal.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:11:29 horas del 3 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declara el abandono de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de julio de 2008, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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 Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial, considerando no contestada en forma una prevención, declaró el abandono de la solicitud. Por su parte, el apelante destaca que el mal cumplimiento se debió a la comisión de un error, pero que por no haberse causado perjuicio a nadie, solicita que según lo manifestado en su recurso se tenga por cumplida la prevención.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PREVENCIÓN REALIZADA POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Siendo que la solicitud de registro de marca de servicios se hizo para distinguir servicios de asesoría y asistencia legal en clase 42 de la nomenclatura internacional, por resolución del Registro de las 11:03:44 horas del 15 de mayo de 2008 (folio 6), se previno “*Indicar la clase de los productos o servicios protegidos (según Clasificación Internacional de productos y Servicios) (art. 9 inciso h) de la Ley de Marcas) // Se le hace saber al solicitante que debe clasificar correctamente los servicios que desea brindar ya que la clase indicada no corresponde a los servicios requeridos.*”, otorgando para su cumplimiento un plazo de quince días hábiles, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Contestada que fue en tiempo la prevención, en dicha respuesta se insistió en indicar la clase 42, lo cual motiva a la declaratoria del abandono.

A pesar de que, aduciendo la no causación de perjuicios, el apelante pretenda que se le tenga por cumplido lo prevenido por medio de lo que manifiesta en su recurso, dicha defensa no puede tener eco en la presente resolución, ya que la etapa para cumplir lo prevenido ya precluyó. La preclusión procesal es explicada por la jurisprudencia nacional:

“El principio de preclusión traído a cuenta por PALLARES, fue definido por EDUARDO COUTURE, en sus Fundamentos de Derecho Procesal Civil, editado en Buenos Aires, Argentina, por Editorial Depalma, en 1973, páginas 194, 196 y 197, como “... representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndole el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados ... extinguidas la oportunidad procesal para realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse más ... La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal ... la preclusión es la consecuencia del transcurso infructuoso de los términos procesales ... no cumplida la actividad

dentro del tiempo dado para hacerlo, queda clausurada la etapa procesal respectiva ...”.” **Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, sentencia 389 dictada a las 9:50 horas del 9 de noviembre de 2007.**

“Sin embargo, como es sabido, el proceso no es sino un método de debate, disciplinado por normas que tienden a asegurar su desarrollo ordenado y eficaz, para llegar a lo que es la razón misma de la jurisdicción, o sea el dictado de la sentencia definitiva. Todo ordenamiento procesal moderno propende en este respecto a un mecanismo que a la par de dinámico sea seguro como medio idóneo para alcanzar aquella finalidad. Su agilidad depende de que los actos sucesivos de que se compone, o comporten un avance y esto solo se logra si cada acto queda fijado de modo irrevocable y pueda así actuar de sustento a las actuaciones futuras. La preclusión es un instituto precisamente concebido para hacer que el impulso procesal adquiera sentido y eficacia. Couture define así este instituto: “Extinción, clausura, caducidad: acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, ya sea por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la oportunidad de verificarlo o por haberse realizado otro incompatible con aquél”. (Couture, Eduardo, Vocabulario Jurídico, Edic. Facultad de Derecho, 1960, pág. 477).” **Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 108-A-06 dictada a las 9:15 horas del 8 de marzo de 2006.**

Para el caso bajo estudio, la preclusión de la potestad procesal para corregir lo señalado en la prevención de las 11:03:44 horas del 15 de mayo de 2008 se dio una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles indicado en el artículo 13 de la Ley de Marcas, por lo que no puede pretender el ahora apelante que se tenga en cuenta lo que indica en su recurso para tener por bien contestada la prevención. Y si la contestación se dio por la comisión de un error por parte de la empresa solicitante, ese error acarrea como consecuencia la declaratoria del abandono dictada por el **a quo**, no siendo de importancia para el asunto si se ha causado o no

perjuicio a terceros, ya que este no es un aspecto a tomar en consideración para la aplicación de la sanción procesal de abandono, sino solamente el hecho de que la prevención fue contestada de manera incorrecta. Y si bien el apelante trae a colación como fundamento legal al artículo 2 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, el supuesto contenido en dicho artículo se refiere a las reglas de interpretación que han de aplicarse ante lesiones cometidas a los derechos de propiedad intelectual, lo cual no es el caso presente, ya que estamos ante un procedimiento de concesión de derechos y no de conculcación de derechos, y el procedimiento bajo estudio se rige por la Ley de Marcas y su Reglamento, que contiene el supuesto a aplicar para el caso bajo estudio, sea el de la declaratoria de abandono de la solicitud por el cumplimiento incorrecto de lo prevenido.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que la prevención fue cumplida de manera incorrecta, por lo que lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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 del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de GJE Grupo Jurídico Especializado S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:29 horas

del 3 de julio de 2008, la cual se confirma. Se da 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

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09