

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0517-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “APM Terminals”

A.P. Moller-Maersk A/S, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 5228-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 201-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **A.P. Moller-Maersk A/S**, organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Esplanaden 50, DK-1098 Copenhagen K, Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas doce minutos del tres de marzo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de mayo de dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**APM Terminals**”, para proteger y distinguir: servicios de emisión de papeles

para la transportación y de aduanas, de certificados, de documentos así como también de seguros para productos, en clases 36 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas dieciséis minutos del once de diciembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: “... *Eliminar de la lista de productos o servicios protegidos los no comprendidos en la clase solicitada. –Los servicios de emisión, completado, gestión y sumisión de papeles relacionados con la transportación de productos no se encuentra protegido en esta clase internacional...*” . Dicha prevención fue notificada el 7 de enero de 2008.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas doce minutos del tres de marzo 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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veinticinco de marzo de dos mil ocho, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, mediante escrito presentado con fecha 26 de enero de 2009, expresó agravios.

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 Alvarado Valverde, 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, LA APELACION Y LOS AGRAVIOS PRESENTADOS. 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 sus escritos de apelación y expresión de agravios alega que: “... *HAY UN EVIDENTE ERROR DE PROCEDIMIENTO, POR CUANTO NO ES POSIBLE DECLARAR EL ABANDONO DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO, CUANDO SE HAN CONTESTADO EN TIEMPO TODAS LA PREVENCIONES HECHAS A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MI REPRESENTADA... No es posible aceptar, que como a un determinado calificador o registrador no se le cumpliera lo que a su criterio debía ser cambiado, tenga LA POTESTAD ABSOLUTA DE DECLARAR EL ABANDONO DE UNA SOLICITUD, con solo argumentar que no se cumplió con lo que el pedía en la prevención. Se está quebrantando el principio del debido proceso, por lo que dicha resolución resulta absolutamente nula, por no haberse apegado al procedimiento que debe llevar una solicitud de registro de marcas...*”

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, doce minutos del tres de marzo de dos mil ocho, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de su apoderado, 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. –Los servicios de emisión, completado, gestión y sumisión de papeles relacionados con la transportación de productos no se encuentra protegido en esta clase internacional...*”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 07 de enero de 2008, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de no constatar que este cumpliera correctamente la prevención efectuada. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, sin embargo, cabe destacar que al contestar la prevención de mérito omite eliminar de su solicitud los servicios que no están comprendidos en la clase solicitada, sean los “servicios de transporte” o relacionados con estos, que pertenecen a la clase 39 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 49 minutos 08 segundos, al establecer: “... *No lleva razón el recurrente en su alegato en virtud de que como se indicó en la resolución recurrida, el interesado, analizado el expediente se observa que mediante resolución de las... se le indicó que eliminara de la lista de servicios los siguiente..., pues estos no se encuentran protegidos en la clase solicitada, pues son servicios correspondientes a la clase 39. Pero en escrito de contestación de fecha... en lugar de eliminar los servicios como se le indicara, se limita a decir que si se encuentran comprendidos en clase 36. En este sentido por no cumplir*

con lo prevenido se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca... ”

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser 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 la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe 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 cabe 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); 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.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, o lo hace pero de forma incorrecta, 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 éste principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marras, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo 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 25 de marzo del 2008, así como lo manifestado en su escrito de expresión de agravios presentado en fecha 26 de junio del 2009, resulta a todas luces improcedente, ya que dichos escritos no aclaran ni resultan una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la empresa **A.P. MOLLER-MAERSK A/S**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos, del tres de marzo 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 Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la empresa **A.P. MOLLER-MAERSK A/S**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos, del tres de marzo 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

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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