



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1198-TRA-PI

Solicitud de traspaso de la marca “RENESAS”

RENESAS TECHNOLOGY CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 48989)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 221-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las ocho horas con cuarenta y un minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1- 0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RENESAS TECHNOLOGY CORP.**, domiciliada en 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y un segundo del veintiuno de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de junio de dos mil seis, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición antes señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el traspaso a nombre de su representada, de la marca de “**RENESAS**”, inscrita bajo el registro número 153925, en la clase 41 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa **KAISHA HITACHI SEISAKUSCHO (d.b.a. Hitachi Ltd.)**.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del siete de agosto del dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante entre otras cosas, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “... *Indicar No. de expediente correcto donde se encuentra documento de traspaso ya que en expediente 48759, correspondiente al registro 142846 de la marca RENESAS clase 7 no se encontró. Ene l mismo se indica que el documento de traspaso se presentó en fecha 5 de junio de 2006 pero no consta ni en ese expediente ni el presente.*”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de las presentes diligencias. Dicha prevención fue notificada personalmente el día 6 de octubre de 2006.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 19 de octubre del 2006, la representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando los mismos datos originalmente consignados en su solicitud de traspaso original y aportando un documento en el que resultan ilegible los datos consignados en relación a lo prevenido.

CUARTO. Que mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y seis minutos del ocho de diciembre del dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene nuevamente al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “... *Favor aportar copias del documento de traspaso en las cuáles sea posible leer la información del mismo ya que en el sistema auxiliar de consulta (microfilm) no se encontró ese documento.*”; haciéndosele la advertencia de mérito en caso de incumplimiento. Dicha prevención fue notificada personalmente el día 19 de enero de 2007.

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 31 de enero del 2006, la representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, aportando fotocopias del documento de cesión de mérito, pero sin embargo en dicho documento no consta la marca que se pretende traspasar en autos.



SEXTO. Que mediante resolución de las trece horas con cuarenta y ocho minutos del once de mayo del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene nuevamente al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “... *En documento de cesión aportado no se incluye el traspaso del registro 153925. Aporte documento de traspaso correspondiente.*”; haciéndosele la advertencia de mérito en caso de incumplimiento. Dicha prevención fue notificada personalmente el día 18 de mayo de 2007,

SÉTIMO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con cinco minutos y un segundo del veintiuno de abril de dos mil nueve, y en virtud de no haber contestado y por ende incumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente.

OCTAVO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día seis de mayo de dos mil nueve, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

NOVENO. 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 Jueza Ureña Boza, 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 el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevenciones efectuadas 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, tanto en su escrito de apelación como de expresión de agravios alegó que la declaratoria del abandono de la gestión no tiene razón de ser por cuanto la prevención de las 13:48 horas del 11 de mayo del 2007, debidamente notificada el día 18 de mayo del 2007, fue debidamente contestada en fecha 29 de mayo del 2007, en tiempo y en nombre de mi representada a las 14:27:35 horas, y que por error material a la hora de consignar el número del expediente de movimiento se mencionó 48759 cuando el correcto era 48989; que si bien es cierto se indicó mal el expediente, dicho error fue subsanado posteriormente. Asimismo, manifestó que mediante el escrito de Revocatoria y Apelación de las 13:39:41 del día 06 de mayo del 2009, se procedió nuevamente a corregir el error material de referencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que la aquí recurrente ante las prevenciones realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial indicadas supra, no cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, a pesar de habersele otorgado para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias.

En virtud del incumplimiento acaecido, el Registro procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada. Así las cosas, la solicitante apela la resolución de mérito y de igual



forma ante este Tribunal no logra comprobar que cumplió con las prevenciones de mérito realizadas por el Registro, aún y cuando este Despacho mediante resolución de las diez horas del tres de noviembre de dos mil nueve le previno aportar debidamente certificado el escrito que a su dicho en la apelación interpuesta, fue presentado ante el Registro en fecha 29 de mayo del 2007 a las 14:27:35 horas como contestación a la resolución de prevención de las 13:48 horas del 11 de mayo del 2007, que le fuera debidamente notificada el día 18 de mayo del 2007; así como a la Dirección de Servicios Registrales se le previno remitir certificación con todos los atestados del trámite de legalización del documento de traspaso presentado a dicho de la parte gestionante, en memorial de las 13:39:15 del 7 de junio del 2006, Expediente de Movimiento No. 48759, de la Marca “RENEASAS”, Registro No. 142846.

Sin embargo, comprueba este Tribunal que además en el documento de poder que consta en autos a favor de la recurrente se señala el Registro No. 143925, siendo el número de registro correcto de la marca que por la presente solicitud se gestiona sea traspasada el No. 153925, según se desprende los propios autos. Asimismo el documento que la recurrente indica que es la contestación de la prevención de las 13:48 horas de 111 de mayo del 2007 indica una clase del nomenclátor internacional diferente, un número de registro diferente y un número de expediente diferente. En lo que respecta al documento de cesión que nos ocupa, constata este Tribunal que éste no señala el número de registro, ni del expediente de la clase 41 que se solicita traspasar, que el mismo no cumplió con el trámite de legalización de ley, ni en ningún momento fue corregido por la parte aquí recurrente como le correspondía haberlo hecho a efectos de continuar con el presente trámite.

Por todo lo anterior, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las ocho horas con diecisiete minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, al establecer: *“... Es criterio de este Registro que no lleva razón el recurrente en sus alegatos; siendo que con vista del expediente 48989, se puede apreciar claramente que la contestación de la*



prevención de fecha 11 de mayo del 2009, nunca se presentó en el expediente en trámite, porque él mismo afirma que por error material presentó la contestación de la prevención en otro expediente, caso que no es competencia del Registro subsanar dicho error. Por lo anterior se da por no contestada la prevención...” Con dicho pronunciamiento el Registro mantiene incólume el fundamento dado en su resolución de abandono y archivo de las catorce horas con cinco minutos y un segundo del veintiuno de abril del dos mil nueve referente a que: “... y sea conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, se procede, a tener por abandonada la solicitud de traspaso de la marca RENESAS...”

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, 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); 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, tal como se observa de forma reiterada 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 este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e imperativa 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 6 de mayo del 2009, así como en su escrito de expresión de agravios presentado en respuesta a la audiencia de mérito ante este Tribunal en fecha 19 de enero del 2010, resulta a todas luces totalmente improcedente, no es de recibo, ya que dicho escrito no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece la norma, no se considera un argumento para dar por cumplidas las prevenciones comunicadas,



siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las consideraciones y citas legales que anteceden, y al presentarse las apuntadas inconsistencias que no han sido atendidas a pesar de que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como este Tribunal han prevenido sobre su subsanación a efectos de poder tramitar la solicitud presentada, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RENESAS TECHNOLOGY CORP.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y un segundo del veintiuno de abril de dos mil nueve, 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RENESAS TECHNOLOGY CORP.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cinco minutos y un segundo del veintiuno de abril de dos mil nueve, 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



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