



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1251-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL (PGMP)

Project Management Institute Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6774-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 273-2010

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Project Management Institute Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:20:30 horas del 8 de setiembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 28 de julio de 2006 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, representando a la empresa Project Management Institute Inc., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL (PgMP)**, para distinguir servicios de examen y evaluación de profesionales que laboran en el campo de la administración de



programas, para determinar su nivel de educación, experiencia y competencia, en el manejo centralizado y coordinado de un grupo de proyectos y de recursos compartidos para alcanzar una meta estratégica, acreditación de profesionales de administración de programa, y verificación y monitoreo de credenciales profesionales de administración de programas, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:20:30 horas del 8 de setiembre de 2009 rechaza el registro solicitado.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 17 de setiembre de 2009, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en su condición dicha interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL ARTÍCULO 14 LEY DE MARCAS. El primer alegato realizado por el apelante está referido a la notificación de la prevención de las 15:12:10 horas del 9 de marzo



de 2007, la que no fue notificada en el lugar señalado. Al respecto, señala el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687:

“Artículo 10.- Notificación que se tiene por realizada

Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersona al proceso, independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la notificación a todas las partes.

Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al resultado de la nulidad. (...)”

En el presente asunto, en el escrito de apelación la parte se apersona al proceso realizando el acto procesal correspondiente, sea contestar la objeción planteada por el Registro, pero sin pedir la nulidad de los actos, por ello es que bien hace el Registro al resolver lo peticionado a través de la revocatoria, sin anular las actuaciones precedentes, por lo que ninguna indefensión se ha causado al ahora apelante, debiéndose conocer el fondo de su alegato.

TERCERO. CAMBIO PROPUESTO EN LA MARCA SOLICITADA. La defensa esgrimida por el apelante se basa en un cambio en la marca solicitada, pasando de **PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL (PgMP)** a **PgMP**.

Al respecto el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) indica:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite.

No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la



marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)"

El cambio es evidentemente esencial referido al signo originalmente propuesto, pasa de estar compuesto por cuatro elementos literales a uno solo, situación que encaja en lo estipulado por el artículo transcrito, lo que impide su registración. Además, el signo originalmente propuesto, respecto de los servicios que se pretenden proteger, resulta ser meramente indicativo de su naturaleza, sin que contenga elementos que le otorguen aptitud distintiva suficiente para ser registrado como marca de servicios, prohibición contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo anteriormente considerado, procede este Tribunal a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Project Management Institute Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinte minutos, treinta segundos del ocho de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .-**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:

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.03