

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0206-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “ATTIVO”**

**Research & Development Marketing, Inc., Apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8401-05)**

### ***VOTO N° 313-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del dos de octubre de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Ana Cristina Sáenz Aguilar**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres- ciento setenta y dos, en su calidad de Apoderada Generalísima sin Límite de Suma de la sociedad **Research & Development Marketing, Inc.**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cuatrocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.

#### **RESULTANDO:**

**I.-** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintiocho de octubre de dos mil cinco, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, en representación de la sociedad **Research & Development Marketing, Inc.**, presentó la solicitud de registro de la marca de comercio “**ATTIVO**”, en Clase 05 del nomenclátor internacional.

**II.-** Que mediante resolución dictada por el citado Registro a las 11:56 horas del 25 de noviembre de 2005, se le previno a **Research & Development Marketing, Inc.**, con el apercibimiento de ley, aclarar varios aspectos de la solicitud de la marca solicitada, entre ellos, la dirección exacta de su domicilio social, así como la de su establecimiento, y especificar los productos que serían protegidos y distinguidos con esa marca.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**III.-** Que para cumplir con esas prevenciones, la apoderada de la sociedad **Research & Development Marjketing, Inc.** presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el escrito fechado 15 de diciembre de 2005.

**IV.-** Que por prevalecer la incertidumbre sobre tales aspectos, mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:53 horas del 13 de enero de 2006, se le previno a la apoderada de la sociedad **Research & Development Marjketing, Inc.**, otra vez con el apercibimiento de ley, aclarar la dirección exacta del domicilio social de esa empresa, así como la de su establecimiento, y especificar los productos que serán protegidos y distinguidos con la marca solicitada.

**V.-** Que para cumplir con esa segunda prevención, la apoderada de la sociedad **Research & Development Marjketing, Inc.**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, el escrito fechado 03 de febrero de 2006 (ver folio 12).

**VI.-** Que por haberse estimado que la solicitante no cumplió una prevención efectuada en dos oportunidades, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Comercio **ATTIVO**, clase 5 presentada por **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC.** y se ordena el archivo del expediente. **NOTIFIQUESE** (sic)...”* (Se mantiene la redacción del original).

**VII.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2006, la Licenciada Sáenz Aguilar interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, argumentando en términos generales, que lo resuelto por el citado Registro no se ajusta a Derecho, por cuanto si bien le fue notificada por ese órgano una prevención para que aclarara el origen de la marca pretendida, así como el detalle de los productos a distinguir y proteger, ella cumplió con ello en su escrito presentado el tres de febrero del año en curso.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**VIII.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión de la apelante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca; y**

### ***CONSIDERANDO:***

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal consigna los siguientes de interés para la resolución de este asunto:

- 1° Que la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, es *Apoderada Generalísima sin Límite de Suma* de la sociedad **Research & Development Marjketing, Inc.** (ver folio 4).
- 2° Que la sociedad **Research & Development Marjketing, Inc.**, no cumplió con la especificación de los productos de higiene íntimos, ni de los desinfectantes para la higiene bucal (ver folio 12).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: 1.-)** En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**ATTIVO**”, en Clase 05, por considerar que la solicitante no cumplió con lo dispuesto en el artículo 9° inciso b) de la Ley de cita, por no haber especificado debidamente los productos de higiene íntima y desinfectantes para la higiene bucal que serían protegidos y distinguidos con la marca solicitada. Por su parte, la recurrente señaló en su escrito de apelación, que la resolución recurrida no se ajusta a Derecho, toda vez que en el escrito presentado ante ese Registro, a las diez horas con treinta y seis minutos del tres de febrero del dos mil seis, ella pidió al Registro eliminar de la solicitud, el rubro denominado por ella “**demás productos**”.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

2-) Para la resolución de este asunto hay que partir de que una marca se podrá registrar cuando cumpla, entre otros, con los requisitos enunciados en los artículos 9º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), y 16 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero del 2002). Conforme lo anterior, para autorizar el registro de una marca, el citado artículo 9º, en su inciso h), dentro de los elementos de contenido mínimo de la solicitud, estipula que se debe indicar:

*“ Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase”,*

en tanto que el numeral 17 del Reglamento referido, concretiza el punto, al estipular esto otro:

*“ Artículo 17.- Listado de productos o servicios*

*“ La lista de productos o servicios para los cuales se solicita la inscripción de la marca se hará preferentemente utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la Clasificación de Productos y Servicios, salvo que ésta no contemplare la denominación común o usual del producto o servicio tal y como es utilizada en el lenguaje corriente o en los usos comerciales del país. Para el efecto, el Registro mantendrá a disposición de los usuarios ejemplares o copias de la Clasificación vigente, para que pueda ser consultada sin costo alguno.*

*“ Cuando uno o más de los productos o servicios incluidos en la enumeración de la solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo notificará al solicitante para que corrija la enumeración, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”*

Valga acotar que el artículo 13 de la Ley de Marcas, el que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y que remite para ello al artículo 9º citado, establece la posibilidad de subsanar el error ante la omisión de alguno de los requisitos recién enunciados, dentro de un plazo de quince días hábiles, pero ***“...bajo el apercibimiento de considerar abandonada la solicitud”***, en caso de que no se haga esa subsanación, o de que pese al intento, prevalezca lo que haya sido su motivo.

3-) Partiendo de lo anterior, del análisis del presente expediente se observa que el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante de la marca **“ATTIVO”**, en una primera oportunidad, ***“...Aclarar en qué consisten algunos de los productos o servicios protegidos,***

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*para su correcta clasificación... Especifique productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal, y 'demás productos' relacionados con la higiene bucal, ya que podrían corresponder en otras clases"* (ver folio 7), y como la apelante guardó silencio al respecto, en una segunda oportunidad (una decisión errónea, por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial carece de base legal que permita reiterar prevenciones), le previno esto otro: "... *Se le reitera además, que debe especificar productos de higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal, y 'demás productos' relacionados con la higiene bucal, ya que podrían corresponder a otras clases...*" (ver folio 11), constando que según memorial presentado ante ese Registro a las 10:36 horas del 03 de febrero del año en curso, la apelante pidió al órgano registral que "... *omita la lectura de 'demás productos', para evitar confusión...*" (ver folio 12).

4-) Fácil es colegir a este órgano de alzada, que si bien la interesada trató de cumplir con lo prevenido, cumplió parcialmente con ello, pues aunque ciertamente pidió omitir el rubro "***demás productos***" del listado de productos a proteger y distinguir con la marca solicitada, en definitiva no especificó el resto de productos a los que se refirieron las dos prevenciones que se le hizo, a saber, "***productos de higiene íntima***" y "***desinfectantes para la higiene bucal***", lo cuales, valga subrayar, no fueron detallados por la apelante, incurriendo así en la hipótesis prevista en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no teniendo el Registro ninguna otra alternativa más que la de aplicar la sanción prevista ahí, esto es, declarar el abandono de la solicitud, y a este Tribunal la de confirmar lo resuelto por el **a quo**.

**CUARTO: EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas invocadas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar en su calidad dicha, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

**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

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

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 y citas normativas invocadas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Lic. Adolfo Durán Abarcaz***

***Licda. Rocío Cervantes Barrantes***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***