



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0446-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “SUPERNOVA”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. origen número 10-864)

VOTO N° 397-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del dieciséis de setiembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos- cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad inscrita en el Registro Público de Panamá a la ficha 585819, documento 1218285, domiciliada en Panamá, Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA N°8, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y cinco segundos del diecinueve de mayo del dos mil diez.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de febrero del dos mil diez, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “**SUPERNOVA**”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial previno a las quince horas con veintiún minutos y cincuenta y nueve segundos del once de marzo del dos mil diez, que existe la siguiente objeción para acceder al registro solicitado: *“Visto la contestación hecha el día 09-03-2010 se le indica que como se le previno anteriormente: “El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala en lo conducente: 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(...)Además según el artículo que se menciona el 68 dice “**Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las MARCAS”***

Además remítase al voto 449-2008 que habla de la intangibilidad de la pretensión indicando la misma que hay un momento oportuno para variar las pretensiones del giro comercial.

Siendo el 11 un artículo del procedimiento de inscripción de marcas el mismo es aplicable de nombre comercial. Por lo que se le indica al gestionante que debe mantener el giro comercial de la solicitud inicial.”. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N°7978, en adelante Ley de Marcas, y con el fin de poder continuar con el trámite solicitado, prevención que fue contestada en tiempo, pero considerando el Registro que no de forma correcta. (Ver folio 17).



TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con treinta y dos minutos y cinco segundos del diecinueve de mayo del dos mil diez dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción del nombre comercial referido en líneas atrás, y consecuentemente, ordena el archivo del expediente. (Ver folio 24)

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de mayo del dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. (Ver folio 30)

QUINTO. Que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, veintiún minutos y dieciséis segundos del dos de junio del dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite la apelación ante esta Instancia. (Ver Folio 33)

SEXTO. : 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. El Registro de la Propiedad Industrial declara abandonada la solicitud del nombre comercial por cuanto tiene por no contestada la prevención, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas , siendo que el interesado se apersonó a contestar en tiempo pero objetando la prevención hecha y no indica que mantiene el giro comercial de la solicitud original, por lo que se procede como le fue advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud y consecuentemente el archivo de las diligencias.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que no existe fundamento legal por el que se deba declarar el abandono de la solicitud y por ende establecer que no es posible la corrección realizada, esto por cuanto el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no es un artículo aplicable al caso concreto, que el artículo 68 de la citada ley indica claramente que “Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”(el subrayado no es propio). Siendo las palabras “en cuanto corresponda”, claves en la resolución de este asunto. Alega además que de acuerdo al supra citado artículo la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no es aplicable para el registro de un nombre comercial, y que tampoco lleva razón al citar como fundamento en la prevención lo señalado en el voto 449-2008, por el contrario en aplicación a dicho voto se tendría que la corrección efectuada es completamente viable, por lo que solicita revocar la resolución impugnada y continuar con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haberse subsanado correctamente el requerimiento indicado en la prevención efectuada mediante resolución de las 15:21:59 del 11 de marzo del 2010, mediante su escrito presentado al Registro en fecha 09 de abril del 2010.



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 presente el supra citado 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 lo anterior 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 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.

En el caso en sub lite, el solicitante no mantiene el giro comercial de la solicitud original sino que cambio sustancialmente el destino para el cual sería utilizado el establecimiento comercial, de tal forma que se indicó en el escrito inicial que era para “...proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la agrupación de empresas y oficinas”, (Ver folio 1) y posteriormente mediante prevención efectuada por el citado Registro efectuó un cambio fundamental en el destino del establecimiento comercial , siendo posteriormente “dedicado proteger y distinguir un establecimiento mercantil dedicado a la venta de productos de consumo masivo (Supermercados)”(Ver folio 11).

El régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que, en lo que se refiere al examen relativo a la **admisibilidad** o no de un nombre comercial, las normas que deben ser aplicadas son los numerales **2º** y **65** de la Ley de Marcas, que indican lo siguiente:

*“Artículo 2. **Nombre Comercial**: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.*

*Artículo 65. **Nombres comerciales inadmisibles**. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la*



naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.

Además con respecto al procedimiento del registro del nombre comercial el artículo 68 de esta ley, prevé la aplicación de los procedimientos establecidos para el registro de las marcas para el caso de la inscripción de un nombre comercial, su modificación y anulación, al disponer que: “Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas”, puesto que ambos son signos distintivos que un comerciante puede emplear en el ejercicio de una actividad mercantil y, para lo cual se deberá tener presente el artículo 11 de la Ley de Marcas que literalmente reza:

“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 solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliarla lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.” (Lo subrayado no es propio del original).



Por lo cual en base a la normativa transcrita considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución final por cuanto el cambio realizado por el solicitante en el destino para el cual será utilizado el establecimiento comercial implica un cambio esencial en este, ya que como se dijo anteriormente cambia el fin del establecimiento comercial, pasando a ser ahora un establecimiento de venta de productos de consumo masivo o como lo indica el solicitante un “supermercado” y no un establecimiento para la agrupación de empresas y oficinas, siendo de esta forma necesario una nueva solicitud puesto que la misión de dicho establecimiento cambio significativamente.

Es por eso que el análisis del presente caso debe desarrollarse con estricto apego a lo establecido por la normativa y al no satisfacerse el trámite en la forma prevista, debe tenerse por abandonada la solicitud si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos u objeciones de forma señalados en el término establecido por el artículo 13 de la Ley de Marcas, por lo que no son atendibles los razonamientos expuestos por el recurrente en su escrito de apelación por cuanto si es de aplicación la normativa antes citada.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden y normativa citada, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y dos minutos y cinco segundos del diecinueve



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de mayo del dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se tiene 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.-**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42-05