



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0288-TRA-PI

Solicitud de cancelación de la marca “PRODENTAL” (clase 10 y 44)

PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2003-0003576 (Registro N° 146932) y Exp 2099-0001246 (Registro N° 190959)

VOTO N° 454- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintitrés de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación e incidente de nulidad interpuesto por la Licenciada **Carolina Arguedas Mora**, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Moravia, Residencial Colegios Norte, de la entrada principal cien metros norte y cien metros este, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos treinta y dos-ciento cuarenta y dos, en su condición de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa denominada **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos, domiciliada en San José, Guadalupe, Urbanización Esquivel Bonilla del Colegio de Microbiólogos cincuenta metros este y cien metros norte, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del doce de marzo de dos mil diez.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil nueve, la Licenciada Carolina Arguedas Mora, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó nulidad absoluta y cancelación del Registro de la marca “PRODENTAL” clase 44, y “PRODENT”, clase 10.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las quince horas, veinticuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del doce de marzo de dos mil diez, declaró el abandono de la solicitud de cancelación y nulidad contra los signos “PRODENTAL” y “PRODENT”, formulada por la Licenciada Carolina Arguedas Mora, en representación de **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**, y consecuentemente, ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo de dos mil diez, la Licenciada Carolina Arguedas Mora, de calidades y condición indicada al inicio, interpuso recurso de revocatoria y apelación e incidente de nulidad absoluta contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cuatro segundos de doce de abril de dos mil diez, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó agravios.

TERCERO. 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 validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma como se habrá de resolver, estima este Tribunal que no existen hechos de relevancia para el pronunciamiento que tengan ese carácter.

SEGUNDO. EN CUANTO AL 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 y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado la solicitante el requerimiento indicado por el Registro en la prevención efectuada mediante resolución de las 9:05:08 horas del 5 de enero de 2010, prevención que fue notificada a la solicitante vía fax, con fecha 7 de enero de 2010, que dice lo siguiente: “(...) **I) Proceda la gestionante a identificar plenamente los signos distintivos que se pretenden cancelar o anular, esto conforme lo indica el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. II) Indicar claramente que tipo de proceso desea entablar contra los signos distintivos dichos, sea un proceso de nulidad de los signos o un proceso de cancelación, para lo cual se deberá dar la fundamentación jurídica pertinente. III) Proceda conforme lo establece el artículo 94 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a cancelar la tasa correspondiente en virtud de que lo que se pretende es cancelar o anular dos Registros y en el expediente solo consta el pago de uno de ellos. IV) Aportar certificación de poder, personería o de agente residente de la empresa titular de los signos distintivos que se pretenden cancelar o anular donde conste (cuando corresponda)**”



*además el domicilio legal para notificar a las empresas titulares de las marcas (...) V) Aportar un juego de copias más de todo lo actuado en virtud que se debe notificar a dos titulares. Así mismo deberá aportar dos juegos de copias del cumplimiento de la presente prevención. **SE ADVIERTE A LA PROMOVENTE QUE, DE INCUMPLIR CON O REQUERIDO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS (...)**”.*

La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de nulidad y cancelación pretendida por la representación de **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.** y para lo cual le otorgó a la solicitante un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la prevención (en el caso concreto, desde 7 de enero de 2010, fecha en la que quedó notificada dicha resolución de prevención), haciéndole la advertencia que en caso de incumplimiento se decretaría el abandono de las solicitudes presentadas; teniendo el Registro por comprobado acorde a los autos que la representación de la sociedad solicitante no contestó y por ende, no cumple con la prevención referida.

Respecto a la gestión realizada por la representación **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**, en fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, visible al folio uno al siete del expediente, y tomando en consideración lo advertido por el Registro en el **aparte I), II) y IV de la resolución de prevención**, debe tenerse presente que el solicitante que pretenda requerir al Registro una nulidad o cancelación de un signo distintivo o de varios signos, además, de ser dirigida la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, debe cumplir con los requisitos contemplados en el numeral 5 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 302333-J de 20 de febrero de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, en concordancia con los establecidos por el artículo 48 del mismo cuerpo legal, ello,



con el objetivo primordial de identificar claramente el objeto (signo, número de expediente mediante el cual se tramitó la marca o marcas que se pretende anular o cancelar y el número de registro de los signos distintivos), el sujeto (el nombre del titular de la marca que se solicita la nulidad o cancelación), la fundamentación jurídica, requisitos de forma, que como se comprueba de los autos no fueron cumplidos dentro del plazo establecido por la resolución de prevención mencionada, como tampoco los demás puntos objetados, a saber, III y V, siendo, que al no cumplir con lo prevenido, es de aplicación el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ello, por cuanto el numeral 48 citado, establece, que en el caso que la solicitud de cancelación o nulidad no cumpla con los requisitos de forma correspondiente el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 mencionado, por lo que considera este Tribunal que el actuar del a quo en el trámite analizado se apega a la normativa citada.

TERCERO. Con relación a las prevenciones 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. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, 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. Tómese en cuenta que este artículo está situado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro del Capítulo II “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA” y específicamente regula el *examen de forma* de una solicitud, en el caso concreto de una solicitud de nulidad o cancelación de un registro, sea si ésta cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 48 del Reglamento indicado supra y demás disposiciones reglamentarias correspondientes para poder continuar con el estudio de lo pedido. Bajo este concepto ese artículo regula aspectos de *admisibilidad* del signo



solicitado, los que si están omisos o poco claros, el Registro tiene la facultad legal de otorgar ***bajo el apercibimiento que en esa norma se establece***, un plazo de quince días para que se subsane el error o la omisión, cuyo efecto legal una vez subsanado correctamente es continuar con el ***examen de fondo***.

De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término concedido los defectos de forma o admisibilidad 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.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. Sobre este aspecto, es necesario destacar, que la recurrente no lleva razón en su argumento externado en el punto segundo del recurso de apelación, en cuanto que manifiesta que la prevención fue atendida mediante escrito presentado el día 28 de enero del año 2010 y que cuenta con la anotación 11/0002-064191, ello, por cuanto como lo señala la propia recurrente, el número de expediente no es el correcto, pero del fondo del asunto es claro que este pertenece al proceso de marras, por lo que la administración debió de haberlo redirigido y no emitir la resolución de abandono, siendo, que dicha afirmación lleva a pensar a este Tribunal, que efectivamente la solicitante y apelante no cumplió con la resolución de prevención aludida, dado que la contestación tal y como se comprueba al folio ochenta y nueve al noventa y uno, fue referido al expediente número 2009-10977, el cual no tiene relación con el de las presentes diligencias, de ahí, que el escrito de contestación a que hace alusión la recurrente no fue inserto en la solicitud de nulidad o cancelación del Registro de marca “PRODENTAL” clase



44 y “PREDEMENT” clase 10, por consiguiente, el error mencionado, es sin lugar a dudas responsabilidad de la propia gestionante y no del Registro, por lo cual como se indicó líneas atrás la resolución de prevención de la 09:05:08 del 5 de enero de 2010 no fue contestada en el plazo concedido, de quince días hábiles (15 días), ello, 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 la Ley de Marcas, se considera abandonada la solicitud, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el **a quo** en la resolución apelada, de tal manera que la decisión del Registro no es arbitraria e ilegal, por consiguiente, el alegato formulado en el epígrafe 1) y 3) del recurso de apelación es infundado y por ende, no es de recibo.

Por otra parte, alega la recurrente, en el aparte de Consideraciones Legales de importancia, específicamente, en el párrafo ocho, visible al folio cuarenta y ocho del expediente, que el Registro la ha inducido a error como consecuencia de lo indicado en la carátula de las notificación, ya que en esta se indica el número de expediente 63647, sin indicación alguna del año. Sobre este punto considera este Tribunal que la sociedad apelante no lleva razón, toda vez que al folio treinta y siete al treinta y ocho, se observa, que en el encabezado se estableció el número de expediente y el nombre de las marcas que se pretenden su nulidad o cancelación, en este aspecto, la misma recurrente reconoce que observó dicho encabezado, cuando señala: “(...) *el número de expediente al que hace referencia la resolución del 5 de enero del 2010, que en tiempo y forma fue atendida, indica lo siguiente: #Expediente 2003-0003579 Registro No. 146932 PRODENT en clase 10 Marca Mixto y 2009-0001246 Registro No. 190959 PRODENTAL en clase 44 Marca Mixto*”, por lo que respecta al expediente que nos ocupa, el mismo está bien identificado, ya que como puede apreciarse la recurrente con lo manifestado anteriormente, reconoce claramente el expediente correspondiente a la nulidad o cancelación que nos ocupa, de ahí, que el Registro no lo indujo a error alguno como pretende hacerlo ver ante este Tribunal.



Alega la recurrente, que el Registro ha irrespetado las formalidades de comunicación de los actos administrativos. Sobre este aspecto, cabe indicar, que este Tribunal no comparte dicho argumento debido a que la resolución impugnada como puede comprobarse al folio cuarenta y uno vuelto, y cuarenta y cinco del expediente, fue notificada al medio señalado en la solicitud, a saber, al fax número 2524-0644 /Ver folio 7), siendo, que la recurrente en tiempo y forma interpuso el recurso de revocatoria y apelación en subsidio e incidente de nulidad absoluta, de tal forma que no ha existido alteración en el acto de notificación, es decir, no se ha colocado a la sociedad solicitante y apelante en una situación de indefensión, toda vez, que el Registro notificó correctamente la resolución impugnada, por lo que no se ha quebrantado el principio constitucional de debido proceso, por lo que no resulta procedente declarar la nulidad de la resolución recurrida.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación e incidente de nulidad absoluta interpuesto por la Licenciada Carolina Arguedas Mora, en su condición de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del doce de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 e incidente de nulidad absoluta interpuesto por la Licenciada **Carolina Arguedas Mora**, en su condición de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, cincuenta y nueve segundos del doce de marzo de dos mil diez, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Examen de la Marca

TE. Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de Inscripción de la marca

TNR: 00.42.28