



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-0010-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ACTIF (DISEÑO)”

Asesoría, Consultoría y Tecnologías de Información S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5232-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 462-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea a las once horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil nueve.*

Recurso de apelación planteado por el señor **Juan Carlos Castro Brenes**, mayor, soltero, vecino de Tibás, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y cinco-ochocientos veintisiete, en su condición de Representante Legal de la empresa **Actif Asesoría, Consultoría y Tecnologías de Información S.A.**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintidós minutos y diez segundos del doce de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de junio del dos mil ocho, el señor **Juan Carlos Castro Brenes** en el carácter de dicho, presentó solicitud de inscripción del signo distintivo “**ACTIF (DISEÑO)**”, en clase 35 internacional.

SEGUNDO. Mediante resolución de las catorce horas con doce minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho, el Registro le comunica al solicitante que



existen la siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “... Visto el escrito con fecha 21 de octubre del 2008, aun no queda claro que servicios entonces se desea proteger en clase 35, favor consultar la novena edición de la Clasificación de Niza. Así mismo se le indica que debe aclarar que la marca de comercio protege productos y la marca de servicios protege servicios, entonces siendo de esta manera, debe aclarar lo expresado en el escrito de fecha 29 de agosto del 2008 en donde el solicitante indicó que el tipo de marca era comercio y servicio lo cual estaría mezclando dos tipos distintos. Ver la “NOVENA EDICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE NIZA...”, todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley, 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, razón por la cual mediante resolución de las dieciséis horas con veintidós minutos y diez segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, declaró el abandono de la solicitud y archivó el expediente, resolución que fue apelada en tiempo y forma, mediante escrito presentado al Registro con fecha 24 de noviembre del 2008, apelación que en este acto conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.



SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido correctamente con la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las catorce horas con doce minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiocho de octubre de dos mil ocho.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada 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, en su escrito de apelación argumenta que:

“... En escrito de 31 de octubre de 2008, se aclaró acerca de la inscripción de marca que nos ocupa, en la que se solicitaba se hiciera bajo el canon número 35, siendo que corresponde a la clasificación de Niza, puesto que de una lectura clara y precisa del mismo documento, la marca de servicio y que protege corresponden únicamente a “publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina”, con lo que la aclaración prevenida ha sido cumplida en su totalidad, puesto que no existe otro tipo de manifestación en el documento dicho. Debido a lo anterior, se solicita que se revoque la resolución antes dicha, se continúe con la inscripción de la marca como originalmente se había formulado.”

CUARTO. 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 y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado correctamente el solicitante mediante su escrito presentado al Registro en fecha 05 de noviembre del 2008, los requerimientos indicados en la prevención efectuada mediante resolución de las 14:12:55 horas del 28 de octubre del 2008, prevención que fue debidamente



notificada al solicitante vía fax, con fecha 30 de octubre del 2008. El solicitante no aclaró sobre los servicios que acorde a la Clasificación de Niza, protegería la marca solicitada en la clase 35 internacional, ni aclaró en cuanto a que fue lo que solicitó se inscribiera, sea una marca de comercio o de servicios. La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó al solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de dichas diligencias; teniendo el Registro por comprobado acorde a los autos, que el Apoderado de la empresa solicitante no cumplió correctamente con la prevención de mérito.

Argumenta el solicitante en su escrito de apelación que si cumplió con lo requerido, pero es claro, según se desprende de su contestación a la prevención efectuada, las contradicciones en las que incurrió, resultando sus alegatos totalmente infundados.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en su resolución de las 16 horas con 22 minutos y 10 segundos del 12 de noviembre de 2008, al establecer que:

“... se observa que mediante el auto de las 14:12 horas del 28 de octubre del 2008, debidamente notificado vía fax el día... Este Registro previene a Juan Carlos Castro Brenes en su condición de apoderado, para que en el plazo de... procediera a: 1. Aclarar acerca de los servicios que desea proteger en clase 35. 2. Aclarar el tipo de marca a inscribir ya que mezcló comercio y servicio. Sin embargo, visto la contestación presentada en fecha 05 de noviembre del 2008, el solicitante no subsana lo requerido siendo entonces, que deja puntos sin aclarar ya que no menciona cuales serán los servicios que protegerá en clase 35, esto en relación al punto número uno; de igual manera en relación al punto número dos no hace referencia al tipo de marca que desea inscribir como fuere prevenido en dos ocasiones dentro del presente trámite; y siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo



requerido se procedería al archivo del expediente; se incumple, entonces, con la prevención de las 14:12 horas del 28 de octubre del 2008. En razón de lo anterior, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “ACTIF” en clase 35, y en consecuencia se ordena archivar el expediente...”

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 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.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios presentados el 24 de noviembre del 2008 y el 26 de marzo del 2009 respectivamente, resulta a todas luces totalmente improcedente, por lo que no es de recibo, ya que dichos escritos, ni el de su contestación presentado en fecha 5 de noviembre del 2008, a la prevención de repetida cita, aclaran ni resultan una rectificación concordada con lo que al efecto establece la norma, no se considera una subsanación correcta, para dar por cumplida la prevención comunicada, más bien resulta contradictoria y carente de todo fundamento legal, si es relacionada con las contestaciones dadas por la parte recurrente en fechas 29 de agosto del 2008 y 21 de octubre del 2008, acorde con lo prevenido por el órgano a quo mediante las resoluciones de las 11:16:56 del 1º de julio de 2008 y de las 10:07:18 del 5 de setiembre de 2008 respectivamente. Puede observarse de dicha contestación (folio 32) que la parte recurrente en ningún momento aclaró debidamente lo prevenido al señalar simplemente que: “... *De conformidad con la resolución de 14:12:55 horas, del día 28 de octubre de 2008, en la que se*



previene realizar aclaración respecto de la solicitud de inscripción de marca, por lo que se manifiesta que originalmente se solicitó inscripción de Actif, Asesoría, Consultoría y Tecnologías de la Información S.A., en la categoría número 35, la Novena Edición de la Clasificación de Niza, por lo que deberá realizarse la inscripción en dicho sentido. De conformidad con la solicitud realizada, debe llevarse a cabo la inscripción en la categoría 35...”; indicación que resulta totalmente contradictoria y equivocada según se dijo conforme a la legislación de marcas y otros signos distintivos, además de no indicar específicamente los servicios de la clase del nomenclátor internacional que corresponderían al signo distintivo solicitado, el cual como se desprende de los mismos autos no se tiene claro que tipo de signo es; siendo todo 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. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Juan Carlos Castro Brenes en representación de la empresa Actif Asesoría Consultoría y Tecnologías de Información S.A., contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintidós minutos y diez segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso*



de Apelación presentado por el señor **Juan Carlos Castro Brenes**, en su condición de Representante Legal de la empresa **Actif Asesoría, Consultoría y Tecnologías de Información S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas con veintidós minutos y diez segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



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