

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0413-TRA-PI

Solicitud de inscripción de traspaso de marcas.

American Express Travel Related Services Company, Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 52544-07)

VOTO N° 619- 2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas con treinta minutos del tres de noviembre dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, mayor de edad, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la sociedad **American Express Travel Related Services Company Inc**, de los Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Versey St.,, 49-12, New York, NY 10285, USA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y dos minutos del día tres de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticuatro minutos del doce de febrero de dos mil seis, el Licenciado **Manuel Enrique Lizano Pacheco**, de calidades señaladas y en su condición de apoderado especial de la sociedad **American Express Travel Related Services Company Inc**, , solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del traspaso de las siguientes marcas de Servicios: AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 35, número registro 137017. TARJETA DE PLATINO, clase 36, número registro 73924. DISEÑO ESPECIAL, clase 36, número registro 52627. PLATINUM CARD, clase 36, número registro 73929.

AMERICAN EXPRESS CORPORATE (DISEÑO), clase 36, número registro 74206. AMEX, clase 36, número registro 81683. AMERICAN EXPRESS, clase 36, número registro 81676. AMEX, clase 36, número registro 136036. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 33, número registro 136006. AMERICAN EXPRESS SELECTS, clase 36, número registro 150433. MEMBERSHIP PRIVILEGES, clase 36, número registro 146421. DISEÑO ESPECIAL, clase 36, número registro 63357. DISEÑO ESPECIAL, clase 39, número registro 52595. AMERICAN EXPRESS, clase 39, número registro 81682. AMEX, clase 39, número registro 81681. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 39, número registro 135984. JUNTOS PODEMOS Programa de Desarrollo Profesional (diseño), clase 41, número registro 149991. DISEÑO ESPECIAL, clase 42, número registro 52487. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 43, número registro 135983. MY LIFE. MY CARD, clase 35, número registro 162444. MEMBERSHIP REWARDS, clase 36, en trámite de registro, expediente número 2005-0001968. MY LIFE. MY CARD, clase 36, número registro 165405. MY LIFE. MY CARD, clase 39, número registro 165404. MY LIFE. MY CARD, clase 43, número registro 159882.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas treinta y dos minutos del tres de Abril de dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción del traspaso de las marca de servicio indicadas y ordenar el archivo del expediente, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de relevancia para la solución de la presente litis.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: Por no haber prueba idónea al respecto, como tal se enlista el siguiente:

- Que adjunto a la solicitud de inscripción del traspaso de las marcas de servicios: AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 35, número registro 137017. TARJETA DE PLATINO, clase 36, número registro 73924. DISEÑO ESPECIAL, clase 36, número registro 52627. PLATINUM CARD, clase 36, número registro 73929. AMERICAN EXPRESS CORPORATE (DISEÑO), clase 36, número registro 74206. AMEX, clase 36, número registro 81683. AMERICAN EXPRESS, clase 36, número registro 81676. AMEX, clase 36, número registro 136036. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 33, número registro 136006. AMERICAN EXPRESS SELECTS, clase 36, número registro 150433. MEMBERSHIP PRIVILEGES, clase 36, número registro 146421. DISEÑO ESPECIAL, clase 36, número registro 63357. DISEÑO ESPECIAL, clase 39, número registro 52595. AMERICAN EXPRESS, clase 39, número registro 81682. AMEX, clase 39, número registro 81681. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 39, número registro 135984. JUNTOS PODEMOS Programa de Desarrollo Profesional (diseño), clase 41, número registro 149991. DISEÑO ESPECIAL, clase 42, número registro 52487. AMERICAN EXPRESS (DISEÑO), clase 43, número registro 135983. MY LIFE. MY CARD, clase 35, número registro 162444. MEMBERSHIP REWARDS, clase 36, en trámite de registro, expediente número 2005-0001968. MY LIFE. MY CARD, clase 36, número registro 165405. MY LIFE. MY CARD, clase 39, número registro 165404. MY LIFE. MY CARD, clase 43, número registro 159882, formulada ante el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veinticuatro minutos del doce de febrero de dos mil seis, por la sociedad **American Express Travel Related Services Company Inc**, se haya presentado el documento de traspaso de las citadas marcas de servicio.

TERCERO: En cuanto al fondo: 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 y mediante resoluciones de las nueve horas con cuarenta y tres minutos y ocho horas con treinta y siete minutos del catorce de junio y quince de noviembre del dos mil siete respectivamente, debidamente notificadas y a efecto de continuar con el proceso, le previno al apelante aportar el original del documento de traspaso correspondiente a las marcas de servicios objeto de la solicitud, para lo cual le otorgó un plazo de quince días hábiles.

Por su parte el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, contesta dichas prevenciones, indicando que el documento de traspaso respectivo con su traducción fue debidamente aportado el día doce de febrero del 2007 a las 12:24:44, adjuntando copias simples de la documentación que interesa. El Registro por su parte, luego de realizar la búsqueda del documento en microfilm, determina que el original del mismo no se ha presentado ante dicho Registro y declara el abandono y archiva el expediente. El apelante en su escrito de apelación, lo que reitera ante este Tribunal, muestra su disconformidad con lo resuelto, alegando que el documento de traspaso original fue aportado al expediente cumpliendo con todos los requisitos de Ley desde la solicitud inicial.

CUARTO. En cuanto al defecto señalado, es criterio de este Tribunal, que el mismo no corresponde a ninguno los requisitos expresamente indicados en el artículo 9 de la Ley de cita, razón por la que no es procedente aplicar la sanción establecida en el artículo 13 de esa misma Ley, toda vez que ésta es reservada ante el incumplimiento de alguna de las estipulaciones mencionados en dicho artículo 9, como se indica expresamente en el segundo párrafo de ese numeral. Aquí lo importante es establecer que, el defecto apuntado por el Registro o sea la necesaria aportación del documento de traspaso correspondiente a las marcas de servicios objeto de la solicitud, se encuentra contenida en el inciso f) del artículo 31 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual ante la omisión de dicho requisito, así como de cualquier otro de los indicados en dicho artículo, lo procedente es que el Registro prevenga la respectiva subsanación con el apercibimiento que

de no hacerlo, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a lo alegado por el apelante, en cuanto a que con la solicitud inicial presentada el doce de febrero de dos mil siete, a las doce horas con veinticuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos, fue aportado el documento de traspaso original echado de menos por el Registro y el cual le fuera requerido en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Notarial, no encuentra este Tribunal en el expediente, ningún elemento de convicción o prueba que le permita acoger su dicho.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo antes expuesto, si bien lleva razón el Registro en cuanto a que de la documentación que consta en el expediente, se hecha de menos el documento de traspaso correspondiente a las marcas de Servicios objeto de la solicitud, éste al no corresponder a ninguno de los requisitos del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es posible aplicar la sanción establecida en el artículo 13 de la misma Ley, siendo lo apropiado, aplicar lo normado en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Ante esta violación del procedimiento, lo que procede acorde con lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria conforme al artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, es anular la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y dos minutos del día tres de abril de dos mil ocho, para ordenar la reposición del procedimiento y otorgarle a la parte interesada el plazo correspondiente conforme al numeral 85 citado, sean seis meses a partir de la notificación respectiva.

POR TANTO

Por lo expuesto y citas normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y dos minutos del día tres de abril de dos mil ocho, para ordenar la reposición del procedimiento y otorgarle a la parte



interesada el plazo correspondiente conforme al numeral 85 citado, sean seis meses a partir de la notificación respectiva. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



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