



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0408-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Bille – Cel”

CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 925-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 044-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintitrés de enero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por **María Fernanda Barquero Barreto**, vecina de San Antonio de Coronado, con cédula de identidad 1-1355-0211, en representación de la empresa **CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-549036, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cuarenta y tres minutos, nueve segundos del veintidós de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de febrero de 2012, **María Fernanda Barquero Barreto**, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Bille – Cel**”, en Clases 35, 36, 38 y 45, indicando que los servicios a proteger y distinguir en cada clase se muestran en

documento adjunto. Asimismo manifiesta, en el documento denominado “*El significado de la marca es el siguiente*”, que el servicio ofrecido por la empresa solicitante “...es un servicio basado en transacciones financieras por medio de mensajería de texto SMS...”

SEGUNDO. Que mediante resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:57:49 horas del 06 de febrero de 2012 y de las 10:10:38 horas del 02 de marzo de 2012, se previene a la solicitante, entre otros aspectos, que debe clasificar en forma independiente cada servicio, dentro de su respectiva Clase y de acuerdo con la Décima Edición de la Clasificación de Niza, sin ampliar los servicios indicados en su solicitud inicial. Se le previene también que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en caso de modificar la lista original debe cancelar \$25 por la corrección de cada una de las clases propuestas. Al efecto, se le conceden 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada su solicitud.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y tres minutos, nueve segundos del veintidós de marzo de 2012, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la gestión, ordenando el archivo del expediente.

CUARTO. Que la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de marzo de 2012, interpuso recurso de apelación en contra la resolución citada y en razón de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes: **I.-** Que en su escrito inicial, la empresa solicitante no indica la clasificación de los servicios a proteger y distinguir en cada Clase, (ver folio 3). **II.-** Que mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2012, la solicitante corrigió la clasificación de servicios a proteger, en clases 35, 36, 38 y 45, (ver folio 11). **III.-** Que la empresa solicitante realizó el pago de \$25 por las correcciones realizadas, (ver folio12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter se resulten de utilidad para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el conflicto surge a partir de la resolución de las 10:10:38 horas del 02 de marzo de 2012, en la cual se previene al solicitante, respecto de su escrito presentado el 27 de febrero de 2012, que: *“...1. (...) se observa que el gestionante amplió la lista de servicios y la mantiene en confusión, (...), señala los servicios sin clasificar y posteriormente en el acápite siguiente indica las clasificaciones 35; 36; 38; 45, las cuales no se encuentran contenidas en la lista de servicios solicitada a fecha primero de febrero, ni en la reiterada a fecha veintisiete del mismo mes y año; por tal motivo, a tenor de la Clasificación Internacional de Niza Décima Edición, aclare los servicios pretendidos que indicó en la primera solicitud e indicó en el escrito de fecha 27/02/2012, sin realizar la ampliación de otros servicios que no fueron contenidos en dicho listado (...) 2. Asimismo se le indica al solicitante que (...) de modificar la lista original para la supresión de otros servicios debe tener en consideración*

el literal 94 inciso i) de la Ley de Marcas (\$25 dólares) y la Directriz DRPI-004-2007, (...), referente a Modificaciones en la solicitud ... ”. Dado que el solicitante, a pesar de contestar dicha prevención, no satisface todos los aspectos que le fueron señalados por parte del Registro a quo. En razón de ello, concluye el Registro en la resolución impugnada “...el gestionante a pesar de cumplir en tiempo y forma la prevención, no se pronunció acerca de las objeciones, sea que amplió la lista de servicios, presentó servicios en clases incorrectas y no cumplió con el pago de la tasa por modificación, ya que remite a un entero bancario que fue utilizado para una modificación anterior, por tal motivo no puede reutilizarse... ”, dado lo cual, resuelve declarar el abandono y ordenar el archivo del expediente.

Por su parte **el recurrente**, en su escrito de interposición del recurso de apelación manifiesta su inconformidad con lo resuelto por la Autoridad Registral, indicando que no fueron incluidas más clases ni se amplió la lista de servicios. *“Primero: (...) Lo que se procedió fue a clasificar los servicios que se indicaron en el escrito inicial, de forma más explícita. Segundo: Se mantendrán los servicios que se solicitaron anteriormente en el primer escrito”*. Reitera que el servicio que pretende ofrecer su representada es *“...Tercero: (...) un servicio basado en transacciones financieras (clase 36), por medio de mensajería de texto SMS (clase 38)./ La forma de tener dinero disponible en el celular es mediante la compra de una tarjeta prepago, (clase 35) para luego activarla en una RED y de esta manera lograr hacer uso de este dinero...”* Y agrega; en el punto Cuarto de su escrito, que *“Se exime de la clase 45 al no encontrar ninguna familiarización entre el servicio ofrecido por mi representada y la clase solicitada”* y que *“...Quinto: Se paga una vez por modificación, no cada vez que se presenta la respuesta a la resolución. / Ya se había pagado la modificación porque se trata de la misma situación, es decir ubicar o clasificar los servicios que inicialmente se solicitaron...”*

En primer término, resulta conveniente recordar en este punto que la función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un

examen de forma seguida de un **examen de fondo**. Ese **examen de forma** se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de Marcas, y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes. Una vez determinado que la solicitud examinada no cumple alguno de esos requisitos, el Registro debe notificar al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles y en caso de que los mismos no sean subsanados debe **considerarse abandonada la solicitud**.

Por otra parte, efectivamente el **inciso i) del artículo 94** de la Ley de Marcas, exige el pago de una tasa de \$25 por cada **modificación o corrección de una solicitud de registro** marcario. Dicha norma debe entenderse en el sentido que, dicho monto, debe de ser pagado por la corrección de cada una de las solicitudes, esto significa, por cada clase. Lo anterior es así por cuanto, en las solicitudes de marca multiclase, resulta claro que una vez concedido su registro, éste se materializa en distintos registros, en cada clase solicitada y para la lista de productos o servicios propuesta en cada una de ellas.

De tal forma, queda claro para este Tribunal que, en el caso bajo estudio, el primer pago se aplicó para realizar una corrección y modificación del nombre, con el fin de aclarar que el denominativo solicitado es **“Bille- Cel”**, eliminando el término **“cr”** y no **“Bille- Cel cr”** como se indicó en el escrito inicial. Y también, para establecer la lista de los servicios a proteger en cada clase. Sin embargo, el pago realizado no es suficiente para cubrir todas las correcciones correspondientes a cada una de las clases solicitadas, por lo que, al no haberse cumplido la prevención en cuanto al pago de la tasa, procede declarar el abandono.

A pesar de lo anterior, este Tribunal considera oportuno hacer ver al Registro *a quo* que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Marcas, el Registro tiene como parte de su función pública aclarar en forma expresa, de una forma clara y fundada,

cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio. Esta función debe realizarse en el proceso de calificación de las solicitudes de marcas, que es precisamente el proceso donde surgen las dudas respecto de su correcta clasificación, siendo éste un requisito establecido en el artículo 9 de la Ley.

Visto lo anterior, tome nota el Registro que, debe de aclarar expresamente sus objeciones a lo propuesto por el solicitante, a efecto de que no se generen dudas, como en el caso en cuestión, indicando porqué están mal clasificados los productos o servicios solicitados y haciendo ver a qué clase correspondería el producto o servicio respectivo, a efecto de cumplir esa función pública, en este caso, respecto de la Clasificación de Niza.

No obstante, habiendo motivos suficientes para declarar el abandono por el no pago de tasas correspondientes para realizar todas y cada una de las correcciones realizadas a su solicitud, sea, la corrección de la marca en todas y cada una de las clases solicitadas, es evidente que en el caso bajo estudio, el solicitante no atendió en el momento procesal oportuno todo lo prevenido por el Registro *a quo*, pretendiendo dar respuesta a ello posteriormente, en el escrito de interposición del recurso, así como en el escrito que presentó ante este Tribunal. Aunado a ello, ese intento de corrección de dichas omisiones es insuficiente y por ello no puede esta Autoridad de Alzada resolver en sentido distinto, en razón de lo cual, se confirma el abandono de su gestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Por todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **María Fernanda Barquero Barreto**, en representación de la empresa **CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, nueve segundos del veintidós de marzo de dos mil doce.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por **María Fernanda Barquero Barreto**, en representación de la empresa **CONECTIVIDAD EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y tres minutos, nueve segundos del veintidós de marzo de dos mil doce, la cual se confirma, para que se declare el **ABANDONO** y **ARCHIVO** de la solicitud de registro de la marca **“Bille-*Q*el”**. 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. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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