

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0329 TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DATUM NET”

WWW DATUMNET, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5050-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1015 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Winston Antonio Jenkins Lacayo, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 5-0221-0372, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **WWW DATUMNET, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-218607, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y seis minutos y treinta y ocho segundos del doce de febrero dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante formulario presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 28 de mayo de 2008 el Licenciado Winston Antonio Jenkins Lacayo, de calidades y condición señalada presenta solicitud de la marca “**DATUM.NET (DISEÑO)**”.

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas, veintidós minutos y treinta y cinco segundo del veintitrés de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le

previno al solicitante aclarar acerca del tipo de marca solicitada y mediante resolución de las doce horas, cuarenta y seis minutos y treinta y ocho segundos del doce de febrero dos mil nueve declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Winston Antonio Jenkins Lacayo, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2009.

CUARTO. 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 del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente: Que a la sociedad WWW DATUMNET, S.A., se le notificó como objeción para acceder al registro solicitado que aclarara sobre el tipo de la marca solicitada si era de comercio o de servicio. (Ver folio 4 al 7).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Con tal carácter se tiene el siguiente: Que la empresa gestionante cumpliera con la prevención emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:35 horas del 23 de junio del 2008, notificada el 26 de junio del 2008. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre).

TERCERO. Planteamiento del Problema. El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de la marca “DATUM.NET (DISEÑO)”, fundamentado en que el 26 de junio de 2008 se le notificó al interesado una prevención a efecto de que aclarara si lo que se solicitaba era una marca de comercio, de servicio o un nombre comercial, lo cual fue omitido.

Por su parte la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que sólo se le notificó sobre el expediente N° 2008-5047 el cual fue contestado en tiempo y forma; además, que el acta de notificación, en el presente expediente, no es clara en cuanto a si se realizó efectivamente la transmisión del fax, siendo que por no haber recibido dicha notificación, no se pudo contestar en tiempo y forma lo cual le produce un estado de indefensión a su representada. Que al realizarse la notificación de manera incorrecta esta deviene en nula e improcedente dicho archivo, ni la aplicación del artículo 85 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, este Tribunal advierte que en efecto el auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:35 horas del 23 de junio de 2008 (folio 04), mediante el cual se le previno a la recurrente, conforme al artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas aclarara si lo que se deseaba inscribir era una marca de comercio, de servicio o un nombre comercial, otorgándose un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la gestión en caso de no cumplirse, lo cual fue notificado el día 26 de junio de 2008 (folio 7 y 4 vuelto).

Ante el incumplimiento de lo prevenido, el Registro de la Propiedad Industrial, procede efectivamente a declarar el abandono de la solicitud mediante la resolución venida en alzada, a lo cual el solicitante, en su condición dicha, solicita revocatoria y apela, estableciendo que “...que el acta de notificación, en el presente expediente, no es clara en



cuanto a si se realizó efectivamente la transmisión del fax, siendo que por no haber recibido dicha notificación, no se pudo contestar en tiempo y forma...” En cuanto a tales manifestaciones, considera este Tribunal, que no son de recibo; al respecto merece señalarse que los artículos 3° y 8° del Reglamento de la Ley de Marcas da por supuesto la posibilidad de que el Registro de la Propiedad Industrial pueda notificar a sus usuarios, vía fax; sin embargo, de la lectura tanto del Reglamento, como de la Ley de Marcas, se tiene que ninguno de tales cuerpos normativos regulan cómo deben ser practicadas tales notificaciones. Ante esta situación, y habiendo apuntado sobre el particular la Procuraduría General de la República, que ante la ausencia de una regulación expresa en la normativa de la institución de que se trate, y por lo establecido en el artículo 229 de la citada Ley General: “... es preciso aplicar supletoriamente la Ley General de la Administración Pública, y la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de 1996 ...” (Dictamen C-309-2000, del 13 de diciembre de 2000). A ese tipo de comunicaciones les resultan aplicables, las reglas sobre el particular contenidas, entre otros textos, en la Ley de Notificaciones Judiciales (N° 8687, del 29 de octubre de 2009) antes Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales N° 7637 del 21 de octubre de 1996; y en el Reglamento para el Uso de Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales (Acuerdo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, de la Sesión N° 27-96, Artículo XII, del 11 de noviembre de 1996), que son aplicable a todas las diferentes jurisdicciones, con la finalidad de unificar criterios en la administración de justicia sobre la materia que regulan.

Partiendo de lo anterior, resulta preciso tener a la vista lo que se establece en el artículo 48 de la Ley de Notificaciones Judiciales y el artículo 7 del Reglamento para el uso del fax, los cuales, por su orden, en los interés disponen: “*La notificación se acredita con el comprobante de transmisión emitido por el fax o con el respaldo informático....*”y “*La notificación se comprobará por medio del registro de transmisión que provee el fax, el cual se adjuntará al expediente respectivo...*”

En el caso concreto, en efecto, a folio 7 del expediente consta la colilla de envío proveída por el fax que indica la fecha de transmisión de la comunicación y el número de fax al cual se envió la notificación, además, a folio 4 vuelto aparece el sello con fecha de envío del fax y la firma de la notificadora que tiene fe pública, por lo que no lleva razón el recurrente en tachar de nula la notificación y argumentar indefensión, cumpliéndose con lo que al efecto establece la ley.

Con relación a la prevención 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.

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.

QUINTO. 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 Licenciado Winston Antonio Jenkins Lacayo, en su condición de

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **WWW DATUMNET, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y seis minutos y treinta y ocho segundos del doce de febrero dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Winston Antonio Jenkins Lacayo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **WWW DATUMNET, S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, cuarenta y seis minutos y treinta y ocho segundos del doce de febrero dos mil nueve, la cual se confirma Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **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

DESCRIPTOR

INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55.