

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0138-TRA-PI

Solicitud de Cancelación por Falta de Uso: “SPRING”

SPRING POSTAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 152598-152533)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1041-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Fernando Nuñez Blanco**, mayor, divorciado, empresario, portador de la cédula de identidad número 1-0612-0351, en su condición de representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de noviembre de 2011, el Licenciado **Fernando Nuñez Blanco**, representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, presenta solicitud inscripción del nombre comercial “SPRING” en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: ***“Un establecimiento comercial dedicado a logística en: Importaciones y exportaciones.”*** Asimismo se interpone como defensa solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** sobre la marca de servicios SPRING bajo los registros números **152598** y

152533, propiedad de **G3 WORLDWIDE MAIL N.V.**

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, le *previene* a la parte que dentro del plazo de ***QUINCE DIAS HÁBILES***, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución, proceda con lo siguiente: I) Cumpla con las formalidades necesarias para este tipo de procesos, señalados en el artículo 3 y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (...). II) También se la advierte que deberá aportar la tasa correspondiente para la tramitación de este tipo de procesos, estipulada en el artículo 94 inciso m de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cada clase de los signos a cancelar. **SE ADVIERTE AL PROMOVENTE QUE DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO, SE DECRETARA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD SEGÚN LO PRESEPTUADO EN EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y 13 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas con veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, se resolvió; “(...) ***I.- SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN, (...)***”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A**, interpone para el día 30 de enero de 2012, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución antes referida.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y tres minutos y treinta y tres segundos del seis de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...): ***Declarar inadmisibile por haber sido presentado en forma extemporánea el Recurso de Revocatoria (...), y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).***”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que el 15 de noviembre de 2011 le fue notificada la resolución de las catorce horas tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil once, mediante la cual el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante que debe cumplir con las formalidades señaladas en el artículo 3 y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como además se le advierte que debe aportar la tasa correspondiente para la tramitación de este tipo de procesos, conforme lo dispone el artículo 94 inciso m de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cada uno de los signos a cancelar, so pena, de declara por abandonada la solicitud acorde a lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 48 de su Reglamento. (doc. v.f. 11 al 13)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, mediante el auto de las catorce horas tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil once, por lo que procede a declarar el abandono de

la solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO**, de las marcas de servicios “SPRIG” bajo registros números 152598 y 152533 ambas de clase 39 internacional, propiedad de la empresa G3 WORLDWIDE MAIL N.V, formulado por el representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A**, lo anterior con fundamento en los artículos 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículos 3 y 48 de su Reglamento.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente en su elenco de manifestaciones en términos generales manifestó lo siguiente: 1) lamentablemente y no siendo culpa de su representada sino de la tecnología, la notificación que se anota el día 15 de noviembre de 2011 no llegó a mí poder. 2) Solicitó le conceda con vehemencia la continuación del trámite solicitado, por cuanto al no recibir la notificación indicada quedó en estado de indefensión. 3) Que está en la mayor disponibilidad de presentar todo lo solicitado conforme a los artículos 3 y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como proceder a la cancelación del canon respectivo.

Aunado a ello, mediante escrito presentado el día 20 agosto de 2012 ante este Tribunal, la parte amplia sus agravios manifestando que la marca inscrita ante el Registro de la Propiedad Industrial no ha sido utilizada por la empresa ni una sola vez en Costa Rica. Que basados en el artículo 39 de la Ley 7978 solicitamos se proceda con la cancelación de la marca por falta de uso. Una vez realizada la cancelación se nos acredite la inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, establece que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador, quien verificará si cumple con las formalidades establecidas en la Ley y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane cualquier error u omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación, bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se considerarse abandonada su solicitud conforme lo dispuesto por el artículo 13 ibídem de la Ley de rito. En consecuencia la normativa es clara en que, ante una

prevención, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la solicitud.

Aunado a ello cabe 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, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

En este sentido, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del siete de noviembre de dos mil once, le previene al solicitante a efectos de que este proceda a subsanar la solicitud presentada conforme a los artículos 3 y 48 del Reglamento a la Ley de Marcas, como del pago de la tasa respectiva por cada clase solicitada que estipulada el artículo 94 inciso m) de la supra citada Ley, con la salvedad que de no cumplir dentro del plazo estipulado de quince días, se tendrá por abandona su solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 48 de su Reglamento, la cual le fue debidamente notificada el 15 de noviembre de 2011.

Al no cumplir la parte con lo prevenido dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce y notificada al solicitante el día 23 de enero de 2012, procede a declarar el abandono de la solicitud. Así las cosas, el gestionante apela la resolución venida en alzada, dentro del cual acepta de manera expresa no haber cumplido con lo prevenido, al no haber recibido la notificación, ante una situación de carácter tecnológico, con lo cual lo único que se evidencia es el incumplimiento de lo prevenido por el Registro. No obstante, cabe indicar, en este sentido que para cuando el Registro, le notifica la

supra citada prevención a la parte, queda asentado en la transmisión realizada vista a folio 13 del expediente de marras haberse efectuado de manera efectiva al medio señalado.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos señalados en el término establecido, tal como ocurre en el presente caso, 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 o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos, el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marras, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Fernando Nuñez Blanco**, representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Fernando Nuñez Blanco**, representante de la empresa **SPRING POSTAL S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos y cincuenta y siete segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para que el Registro, proceda con el archivo de la solicitud de cancelación por falta de uso. 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