

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0986-TRA-PI

Solicitud de renovación de marca fábrica y comercio: “PASTYLUX”

PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 78868-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1056-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Diego Florian Garzón**, ingeniero, vecino de San José, portador del pasaporte número nueve ocho cinco tres ocho cuatro seis cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos con diecisiete segundos del siete de septiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de mayo de 2012, por el señor **Diego Florian Garzón**, apoderado de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, solicitó la renovación del registro número 80230 denominada: **“PASTYLUX”** en **clase 02** internacional, para proteger y distinguir: *“Pinturas, barnices, lacas, solventes, esmaltes, perseverantes, impermeabilizantes y colores.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con veintidós segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, se le previene a la solicitante las siguientes objeciones: “(...) *Nombre del titular de la marca consignado en la solicitud y en la personería jurídica (PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A) no coincide con el registrado (ROMABON INTERNACIONAL S.A.), (Arts. 21 inc. a de la Ley de marcas), aclarar como corresponde. No coincide el domicilio del titular de la marca a renovar consignado en la solicitud con el registrado. Aclarar. (Arts. 21 inc. a de la ley de Marcas), proceder como corresponde. (...).*” Lo anterior, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente notificación, asimismo, se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.” (v.f 06)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, seis minutos con diecisiete segundos del siete de septiembre de dos mil doce, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, en virtud de que el interesado no cumplió con lo prevenido, dentro del plazo otorgado por Ley.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, el señor **Diego Florian Garzón**, apoderado de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 13 de septiembre de 2012, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, diecisiete minutos con veintidós segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo (...).*”

SEXTO. 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 de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 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 y de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente:

ÚNICO: Que la marca PASTILUX se encuentra inscrita bajo registro número 80230, cuyo titular es ROMABON INTERNACIONAL S.A, documento visible de folio 26 al 32 del expediente de marras.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Con tal carácter y de importancia para la resolución de este asunto, se tiene:

ÚNICO: Que la empresa ROMABON INTERNACIONAL S.A, haya traspasado a la empresa PINTURAS MUNDIAL CENTROAMERICANA S.A, el registro número 80230 correspondiente a la marca PASTILUX. (v.f 17)

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de renovación y traspaso del signo marcario denominado “PASTYLUX” bajo registro número 80230, propiedad de la empresa ROMABON INTERNACIONAL S.A, en virtud de que el solicitante no cumple con lo prevenido mediante el auto de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con veintidós

segundo del veinticinco de mayo de dos mil doce, dentro del plazo conferido, por lo que el Registro, procede a declarar el abandono de la solicitud, así como el archivo del expediente, conforme el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el gestionante dentro de sus agravios manifiesta en términos generales, que para el 14 de marzo del 2012, presentó ante el Registro, el traspaso de la marca y otras propiedades de Romabon Internacional S.A, a favor de su representada. Para el día 16 de marzo de 2012, queda practicado y anotado en el Registro el traspaso de las marcas, entre ellas PASTYLUX que se solicita. Que para el 23 de mayo del 2012, su representada solicito la renovación y traspaso de la marca PASTYLUX, debido a su vencimiento. Que la resolución de las 8:58:22 del 25 de mayo del 2012 no llegó al fax que es de uso exclusivo de notificaciones. Que la no anotación del traspaso de la marca PASTYLUX corresponde a un error registral, que no puede causar la no renovación y por consiguiente el archivo del expediente. Certificación de los movimientos anotados en la marca PASTYLUX. Por lo que solicita se revoque la resolución de las 8:06:17 del 07 de septiembre y 8:58 del 25 de mayo del 2012 por improcedentes debido al error registral señalado, se enderecé el expediente de renovación de la marca PASTYLUX,

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con veintidós segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, le previno textualmente al solicitante las siguientes objeciones: “(...) *Nombre del titular de la marca consignado en la solicitud y en la personería jurídica (PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A) no coincide con el registrado (ROMABON INTERNACIONAL S.A.), (Arts. 21 inc. a de la Ley de marcas), aclarar como corresponde. No coincide el domicilio del titular de la marca a renovar consignado en la solicitud con el registrado. Aclarar. (Arts. 21 inc. a de la ley de Marcas), proceder como corresponde. (...).*” Lo anterior, dentro del plazo de quince días hábiles contados, asimismo, se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por

abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.” (v.f 06) Para tales efectos, se le concedieron **quince días hábiles** a partir del día siguiente de la presente notificación, so pena de tener por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Dicha resolución le fue debidamente notificada a la parte el día 28 de mayo de 2012, tal como consta a folio cuatro vuelto del expediente de marras.

Así las cosas, cabe señalar que de acuerdo al computo del plazo para cumplir con lo prevenido por él **a quo** este concluía el 18 de junio de 2012, sin que la parte se manifestara dentro del plazo otorgado por Ley. Por lo que este Tribunal, comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las ocho horas, seis minutos con diecisiete segundos del siete de setiembre de dos mil doce, al corroborar que efectivamente el solicitante no cumplió con la prevención realizada, y en consecuencia procedía la declaratoria de abandono de la solicitud y archivo del expediente.

Por otra parte, es merito indicar al recurrente que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 9º, dispone que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador que verificará si esta cumple con lo dispuesto en la Ley y su 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, acarreando 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 9º 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 ello 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. 27ª 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 ordena 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.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por la recurrente en su escrito de agravios, no subsana la omisión de los requisitos contenidos en la solicitud con respecto a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud que del documento

de traspaso que se encuentra visible de folio 26 al 32 del expediente de marras, no se logra acreditar que la empresa ROMABON INTERNACIONAL S.A, titular de la denominación “PASTYLUX” bajo registro número 80230, realizara el traspaso a la empresa PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA, sobre ese preciso registro y en razón de ello no podría haber operado su anotación en sede administrativa, persistiendo de esa manera la inconsistencia prevenida en autos, siendo ello motivo suficiente para ratificar el abandono y archivo de la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Aunado a ello, es claro para este Órgano de alzada, que la situación aludida por la empresa PINTURA MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A, no tiene relación alguna con error cometido en sede registral, dado que como se ha indicado líneas arriba el documento de traspaso no ampara el signo marcario PASTYLUX bajo el registro número 80230, siendo ello el motivo por el cual el Registro de instancia, no procedió con la anotación supra citada. Por lo que sus agravios en este sentido no son acogidos.

Por otra parte, cabe advertir que la notificación realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de mayo de 2012 al número de fax 22807543 señalado por la parte en su escrito de solicitud, correspondiente al auto de prevención dictado a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con veintidós segundos del veinticinco de mayo de dos mil doce, tal y como consta en autos su recepción fue exitosa (v.f 7), por lo que sus extremos en este sentido no son procedentes procediendo el rechazo de los mismos.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Diego Florian Garzón**, apoderado de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos con diecisiete segundos del siete de septiembre 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 **Diego Florian Garzón**, apoderado de la empresa **PINTURAS MUNDIAL DE CENTROAMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, seis minutos con diecisiete segundos del siete de septiembre de dos mil doce, la que en este acto 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Zaida Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez