

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0410-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “JÜNI BY XANGO”

DBC LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.8535-2009)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 335-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, con cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la compañía **DBC, LLC**, una empresa constituida y existente bajo las leyes del estado de Utah, Estados Unidos de América, domiciliada en Ashton Boulevard, Lehi, Utah 84043, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos treinta y ocho segundos del catorce de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado de la empresa **DBC, LLC**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “JÜNI BY XANGO” (DISEÑO)

.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las siete horas con diecinueve minutos y veintinueve segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *Debe proceder a eliminar de la lista de productos “mentas, confites y goma de mascar ya que no pertenecen a clase 3”*, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el 06 de noviembre de 2009.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con treinta y tres minutos treinta y ocho segundos del catorce de enero de dos mil diez, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras , mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintiuno de enero de dos mil diez, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, expresó agravios.

QUINTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En la forma en que se va a resolver este asunto, no existen hechos probados de interés.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que la resolución del Registro ordena el archivo del expediente por cuanto su representada no cumplió con la prevención de fecha 05 de noviembre de 2009, la cual prevenía la eliminación de los productos de la clase 03 “mentas, confites y goma para el aliento”. Que en contestación a la prevención dicha, su representada aclara que dichos productos si van comprendidos en dicha clase, por cuanto su uso es para refrescar el aliento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas con diecinueve minutos y veintinueve segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *Debe proceder a eliminar de la lista de productos “mentas, confites y goma de mascar ya que no*

pertenecen a clase 3”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 06 de noviembre de 2009, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de constatar que éste incumpliera la prevención efectuada. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, indicando que sí contestó la prevención dicha, aclarando que dichos productos si van comprendidos en clase 3 por cuanto su uso es para refrescar el aliento.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el 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 la prevención de algún requisito de forma, su omisión o su incumplimiento como en el presente caso, es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse 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 9° 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 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.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, o incurre en un incumplimiento 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 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 marcas, 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.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día veintiuno de enero de dos mil diez, es a todas luces improcedente, ya que dicho escrito no resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento jurídico y en ese tanto, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de

apoderado especial de la empresa, **DBC, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos treinta y ocho segundos del catorce de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa, **DBC, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y tres minutos treinta y ocho segundos del catorce de enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma, declarando el abandono del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez 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