

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0956-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ROLAND”

ROLAND CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 13526-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 829-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cero seiscientos setenta y nueve- cero novecientos sesenta, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-Ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304 Japan, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y dos minutos y trece segundos del diecisiete de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil siete, la Licenciada Marianella Arias Calderón, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **Roland Corporation**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Roland**”, para proteger y distinguir: *instrumentos musicales; auxiliares para interpretaciones musicales;*



sintonizadores; aparatos sintonizadores para instrumentos musicales; estuches para instrumentos musicales; tambores [instrumentos musicales]; instrumentos musicales electrónicos; amplificadores y creadores de efectos de sonido para instrumentos musicales eléctricos o electrónicos; guitarras; teclados para instrumentos musicales; órganos; pianos”, en clase 15 del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del quince de octubre del dos mil diez, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud: “(...) *los amplificadores y creadores de efecto de sonido para instrumentos musicales eléctricos o electrónicos no corresponden a la clase 15 internacional; motivo por el cual deberá reclasificarlos en la clase respectiva y cancelar la tasa estipulada para tal efecto, caso contrario eliminarlos de la lista y cancelar el monto respectivo por la modificación. (...)*”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el 22 de octubre de 2010.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2010 la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición supra citada, acatando la anterior prevención, aclaró que los instrumentos musicales electrónicos si se encuentran en la Clase 15 internacional; y mediante escrito presentado en fecha 26 de octubre de 2010, acatando dicha prevención aclaró que por error material de traducción se indicó en la solicitud inicial amplificadores y creadores de efecto de sonido siendo lo correcto multiefectos para instrumentos musicales eléctricos o electrónicos y que dichos productos si se comprenden dentro de la clase de referencia.

CUARTO. Que mediante resolución de las quince horas con ocho minutos y cuarenta segundos del veintisiete de octubre del dos mil diez, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud y visto el escrito de fecha 25-10-2010:

“(...) una cosa son los instrumentos musicales, los cuales efectivamente se clasifican en clase 15 internacional, y otra cosa son los amplificadores y creadores de efecto de sonido, que si bien es cierto sirven para utilizarlos en instrumentos musicales, no son considerados instrumentos musicales. Tanto los amplificadores como los creadores de efectos de sonido se clasifican en la clase 9 internacional. Motivo por el cual deberá el solicitante eliminarlos de la lista solicitada y pagar el monto establecido para tal efecto, o en su defecto pagar la tasa respectiva para su reclasificación. (...)”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el 29 de octubre de 2010.

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 11 de noviembre de 2011, la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición supra citada, acatando la anterior prevención, aclaró que por error material de traducción se indicó en la solicitud inicial amplificadores y creadores de efecto de sonido siendo lo correcto multiefectos para instrumentos musicales eléctricos o electrónicos y que dichos productos si se comprenden dentro de la clase de referencia.

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y dos minutos y trece segundos del diecisiete de noviembre 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.

SÉTIMO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintitrés de noviembre de dos mil diez, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, mediante escrito presentado con fecha 09 de febrero de 2011, expresó agravios.

OCTAVO. 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

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

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION Y LOS AGRAVIOS PRESENTADOS. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento 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 la representante de la sociedad recurrente, en sus escritos de apelación y expresión de agravios alega que: *“(...) Sin embargo el Registro, consideramos de una manera prematura procede al archivo de la solicitud en referencia, cuando el mismo resulta improcedente. (...) por cuanto, en primer lugar según la Ley de Marcas, en su artículo 85, el abandono de una marca procede únicamente cuando no se insta su curso. Es decir, por las razones expuestas por el Registro para declararlo en el presente caso resultan contrarias a derecho, ya que la*



solicitud en referencia siempre se ha mantenido activa por mi representada, y las prevenciones han sido contestadas en tiempo. (...) Si el criterio de mi representada no era el requerido por el Registro era preciso prevenir esta situación citando los argumentos expuestos en el archivo, pero conservando mi representada la posibilidad de aclararle nuevamente. (...)

[...]

En este caso, nuestra representada constantemente aclaró que por un error material involuntario el producto se identificó incorrectamente y se hizo indicación expresa del producto correcto y esta contestación no resulta ser equívoca o incorrecta, por cuanto atiende expresamente a lo solicitado por el Registro en su oportunidad.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con ocho minutos y cuarenta segundos del veintisiete de octubre de dos mil diez, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de su apoderado, lo siguiente: “(...) una cosa son los instrumentos musicales, los cuales efectivamente se clasifican en clase 15 internacional, y otra cosa son los amplificadores y creadores de efecto de sonido, que si bien es cierto sirven para utilizarlos en instrumentos musicales, no son considerados instrumentos musicales. Tanto los amplificadores como los creadores de efectos de sonido se clasifican en la clase 9 internacional. Motivo por el cual deberá el solicitante eliminarlos de la lista solicitada y pagar el monto establecido para tal efecto, o en su defecto pagar la tasa respectiva para su reclasificación. (...)”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 29 de octubre de 2010, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de no constatar que este cumpliera correctamente la prevención efectuada. Así las cosas, el gestionante apela

la resolución de mérito, sin embargo, cabe destacar que al contestar la prevención de mérito omite eliminar de su solicitud los productos que no están comprendidos en la clase solicitada o en sus defecto reclasificarlos, sean los “amplificadores y los creadores de sonido”, posteriormente denominados por el solicitante “multiefectos para instrumentos musicales eléctricos o electrónicos” que para el caso en concreto es lo mismo, que pertenecen a la clase 09 de la nomenclatura internacional, razón por la cual el registro confirma el abandono y archivo decretado en autos, por considerar que no se cumplió con la prevención efectuada.

Comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 15:01:36 horas del 30 de noviembre de 2010, al establecer: “(...) *Así las cosas, no lleva razón la recurrente al indicar en sus alegatos que este Registro no previno dicha situación, cuando de lo propios autos se desprende que existieron dos prevenciones al respecto.*

Por otra parte, el hecho de contestar una prevención en tiempo alegando cualquier tipo de argumento, no quiere decir que la prevención en tiempo se haya contestado como en derecho corresponda como en derecho corresponda; no basta con contestar en tiempo la prevención, sino que se requiere contestar lo prevenido y no cosa distinta, para que no aplique el abandono de la solicitud.

En el presente supuesto, aunque la solicitante contestó en tiempo, no contestó nunca lo prevenido, conllevando con ello la aplicación del artículo 13, y por consecuente la declaración de abandono de la solicitud. (...)”

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 es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe 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 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 lo hace pero de forma incorrecta, 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 23 de noviembre del 2010, así como lo manifestado en su escrito de expresión de agravios presentado en fecha 09 de febrero del 2011, resulta a todas luces improcedente, ya que dichos escritos no aclaran ni resultan una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y dos minutos y trece segundos del diecisiete de noviembre 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 la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición



de Apoderada Especial de la empresa **ROLAND CORPORATION**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y dos minutos y trece segundos del diecisiete de noviembre de dos mil diez, 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 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