



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0436-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Electro Move Dos Pinos (DISEÑO)”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-752)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 996-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, titular de la cédula de identidad número 8-0073-0586, en su calidad de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta minutos y cuarenta y dos segundos del veintinueve de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de febrero de 2010, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en su condición de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Electro Move Dos Pinos (DISEÑO)**”, en clase 42 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “servicios de entretenimiento para actividades de la Cooperativa”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas con dieciocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del cuatro de febrero del dos mil diez, el Registro le previene al solicitante entre otras cosas que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: “(...) 3. *La clase 42 no protege servicios de entretenimiento, por lo cuanto consultar la novena clasificación internacional de Niza, para su correcta clasificación. Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (...)*”. Dicha prevención fue notificada el 1º de marzo de 2010 de forma personal al gestionante.

TERCERO. Que mediante escrito aportado el 14 de setiembre de 2009, el solicitante contestó la prevención antes indicada señalando: “(...) *Se aclara que la clase correcta de los servicios de entretenimiento es la 41 y no la 42 (...)*”.

CUARTO. Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y treinta y cinco segundos del cuatro de marzo del dos mil diez, el Registro le previene al solicitante que a efecto de poder continuar con el trámite de su solicitud debe: “(...) *cancelar el comprobante de pago por la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos, por la modificación realizada a la clase a proteger inciso i, art. 94 Ley 7978. Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (...)*”. Dicha prevención fue notificada el 24 de marzo de 2010 de forma personal al gestionante.

QUINTO. Que mediante escrito aportado el 14 de setiembre de 2009, el solicitante contestó la prevención antes indicada, sin cumplir con lo prevenido, sea cancelar la tasa establecida, según fue debidamente prevenido.

SEXTO. Que en vista de dicho incumplimiento, mediante resolución dictada a las catorce



horas con treinta minutos y cuarenta y dos segundos del veintinueve de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y en consecuencia ordenó el archivo del expediente.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2010, la representación de la Cooperativa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil diez, 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 Ureña Boza; 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 empresa recurrente,



declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de expresión de agravios que por error en el escrito de solicitud de la presente marca se consignó que los servicios a proteger pertenecían a la clase 42, cuando en realidad es la 41, en virtud de ello procedieron a corregir dicho error a solicitud del Registro, acotando en ningún momento su representada ha cambiado el tipo de servicios a proteger, sino que se ha hecho una corrección a solicitud del Registro. Sostiene que el inciso i) del artículo 94 de nuestra Ley de Marcas no comprende correcciones de “forma” que se realicen a solicitud del Registro, pues en ese entendido toda prevención para la corrección de la solicitud, implicaría tener que pagar el canon respectivo, lo cual en su criterio no tiene lógica y resulta injusto. En cambio, aquellas verdaderas modificaciones que los interesados presenten por su propia cuenta en las solicitudes originales, que modifiquen sustancialmente la petitoria, por ejemplo cambios en la cotitularidad, o sustituir el diseño de la marca o el cambio de clase incluyendo o excluyendo los servicios a proteger, sí tendrían que pagar, por haber un cambio a propósito, por lo tanto, la interpretación que se hace en esta ocasión del inciso i) del artículo 94 es incorrecta. En razón de lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada, y en su lugar se declare que le proceso debe continuar, sin obligación de cancelar los \$25 que exige el Registro. Y en caso que el Tribunal no sea del mismo criterio, aclare sobre el punto y se decrete el pago obligatorio, exigiendo la devolución del expediente al lugar de origen para continuar el procedimiento, previo pago del canon.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con veintitrés minutos y ocho segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la renovación de marca presentada, por medio de su Apoderado, lo siguiente: “(...) *debe cancelar el comprobante de pago por la suma de 25 dólares moneda de los Estados Unidos, por la modificación realizada a la clase a proteger inciso i, art. 94 Ley 7978. (...)*”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de



quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de inscripción y archivarse las diligencias, conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 24 de marzo de 2010, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud de renovación presentada, en virtud de no constatar que este cumpliera correctamente con la prevención efectuada, ya que contestó la prevención realizada sin cumplir con lo requerido por el Registro de la Propiedad Industrial, sea aportar la tasa correspondiente a la corrección realizada a la solicitud presentada. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, expresando agravios que a criterio del Registro no tienen ningún fundamento legal, razón por la cual el órgano a quo 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, en la resolución recurrida, al establecer: “(...) *mas sin embargo, el solicitante no lleva razón, esto por cuanto, en la **circular 08-2008 emitida por este registro se indica que “Se modifican y se adicionan los pagos de las tasas establecidas en los siguientes casos: (artículo 94 en lo que interesa o i) Por cada modificación y o corrección de una solicitud.....\$25***

*Con respecto a los adicionado en el inciso i) del artículo 94; se entenderá por modificación o corrección, aquellas permitidas por la Circular No. 004-2007 del 23 de febrero de 2007; a saber, modificaciones en el signo solicitado que afecte únicamente elementos secundarios y las correcciones en las clases y los productos; incluso cuando sean requeridas por el **Registro.**” por lo tanto, al no cumplir con lo solicitado se declara el archivo del presente expediente. En consecuencia, y conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud de la Marca “**Electro Move Dos Pinos**” (...)*”

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9° (el cual forma parte y resulta aplicable al trámite de modificación y



corrección de solicitudes de inscripción), en relación con los artículos 11 y 94 inciso i) ibídem, 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 (el cual forma parte y resulta aplicable por integración de normas, al trámite de modificación y corrección de solicitudes de inscripción), en relación además con las circulares indicadas por el órgano a quo en la resolución recurrida; y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de la Ley y las disposiciones reglamentarias, Decreto Ejecutivo No. 30233-J (artículos 3, 5, 16 y 22); 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, o como sucede en el presente caso incumple con la corrección solicitada por el Registro, sea el pago de la tasa establecida por el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 en concordancia con los artículos 9 y 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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 de los numerales 9 y 21 de cita. Igualmente, como sucede en el caso de marcas, ya el registrador ha tenido que realizar una calificación previa de la solicitud presentada, y de ahí se parte de que ya la maquinaria registral ha sido puesta en funcionamiento, por lo que la corrección solicitada aunque haya sido solicitada por parte del Registro de la Propiedad Industrial, genera el pago de la tasa establecida en el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de repetida cita, en concordancia con lo establecido en las circulares señaladas por el Órgano a quo en la resolución recurrida.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de expresión de agravios presentado el día 8 de julio del 2010, resulta a todas luces improcedente y carente de todo fundamento legal tal y como es criterio del Órgano a quo, ya que dicho escrito no sustenta el cumplimiento de la prevención efectuada en autos, ni resulta una fundamentación legalmente válida con lo que al efecto establece el ordenamiento, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud de inscripción de la marca presentada.



Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que está a derecho lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste se encuentra sujeto al Principio de legalidad, regulado en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, con el afán de velar por la protección de su objeto regulado en su artículo primero; y en virtud de ello no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en sus condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta minutos y cuarenta y dos segundos del veintinueve de abril 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** en su condición de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta



minutos y cuarenta y dos segundos del veintinueve de abril de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.79