



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2011-0867-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Nicaragua mía (DISEÑO)”**

**FENIXONE S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-6378)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 976-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con cuarenta y minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, mayor, casado dos veces, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad No. 1-0874-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Fenixone S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en fecha 07 de julio de 2011, el Licenciado **Augusto Arce Marín**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Nicaragua mía (DISEÑO)**”.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 09:25:37 del 13 de julio de 2011, el Registro le previene al solicitante indicar entre otras cosas, lo siguiente: “(...) *Con base al Art. 7 inciso m) de la Ley de marcas que establece... “Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier*



*Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado”, se le previene al solicitante favor aportar autorización de la autoridad competente para el uso del término NICARAGUA y la bandera de Nicaragua (...), todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley, con el fin de poder continuar con el trámite pedido, prevención puntual que no fue cumplida por el aquí recurrente, sí refiriéndose a otros aspectos requeridos. Dicha prevención fue debidamente notificada al solicitante vía fax, con fecha 14 de julio del 2011. Por tal circunstancia, el Registro mediante resolución de las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once, declaró el abandono de la solicitud y en consecuencia el archivo del expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.*

**TERCERO.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** El apelante no demuestra haber cumplido con la totalidad de la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las 09:25:37 del 13 de julio de 2011.



**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento por parte de la solicitante de la marca de fábrica gestionada, de la prevención efectuada, 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 argumenta el fundamento que utiliza la señora registradora es el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual corresponde a un requisito de fondo, que su representada se encuentra imposibilitada a cumplir, y que siendo un requisito de fondo y habiéndose cumplido con los requisitos de forma señalados oportunamente lo que procede es el rechazo de plano de la solicitud y no el archivo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será 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 el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado 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 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 lo anterior 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. 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 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 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, 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 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 el recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, presentados los días 13 de setiembre y 05 de diciembre de 2010, respectivamente, en cuanto a que el fundamento que utiliza la señora registradora es el incumplimiento de lo estipulado en el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual corresponde a un requisito de fondo, que su representada se encuentra imposibilitada a cumplir, y que siendo un requisito de fondo y habiéndose cumplido



con los requisitos de forma señalados oportunamente lo que procede es el rechazo de plano de la solicitud y no el archivo, resulta a todas luces totalmente improcedente, no es de recibo, ya que éste es un requisito de forma según se desprende claramente de la concordancia de los artículos 9 inciso i), y 13 de la Ley, por lo que dicho alegato no aclara ni resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establecen las citadas normas, siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló, resultando totalmente improcedente el dictado de una resolución de rechazo de plano.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Fenixone S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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* interpuesto por el Licenciado **Augusto Arce Marín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Fenixone S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta minutos y treinta y cuatro



segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual 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.**

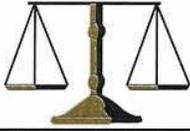
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**Examen de la marca**

**TE: Examen de forma de la marca**

**TG: Solicitud de inscripción de la marca**

**TNR: 00.42. 28**