

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0040-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “APP BOX”

MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No 2016-7615)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0289-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-299-846, en representación de **MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS LLC.**, sociedad domiciliada en 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800 Chicago, IL 60654 USA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:25 horas del 14 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2016, el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol** en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca “**APP BOX**”, en clase 09 internacional, para proteger y distinguir “*aplicaciones de software precargadas y descargables*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 13:55:51 horas del 16 de agosto de 2016 y notificada el 5 de setiembre de 2016, previno a la solicitante sobre la existencia de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, concediéndole al

efecto 15 días hábiles para subsanar las de forma, so pena de tener por abandonada su solicitud y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. La representación de la empresa solicitante se pronunció sobre las objeciones de forma y fondo que le fueron prevenidas por el Registro, mediante escrito presentado el 11 de octubre de 2016.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 11:05:25 horas del 14 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Jiménez Carmiol** interpuso recurso de apelación en contra de la resolución citada y en razón de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como único hecho demostrado y de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente: **1.** Que la representación de la empresa solicitante no contestó la prevención sobre objeciones de forma dentro del plazo concedido (folio 6)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos de tal carácter y que resulten de utilidad para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud, ordenando el archivo del expediente porque la empresa Motorola Trademark Holdings, LLC cumplió en forma extemporánea con la prevención de las 13:55:51 del 16 de agosto de 2016, toda vez que el término conferido en ella venció el 28 de setiembre de 2016.

Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Jiménez Carmiol** manifiesta en sus agravios que la expresión solicitada “App Box” no carece de distintivo ya que para la mayoría de la población en Costa Rica no va a tener ningún sentido. Afirma que el signo es evocativo y que en nuestra ley no hay ninguna prohibición para el registro de este tipo de marcas. Agrega que esta frase no puede describirse como genérica de un producto o servicio, ya que no existe nada llamado app box, y el público consumidor no puede definir el propósito de ese producto o servicio o a qué se refiere.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un **examen de forma**, seguida de un **examen de fondo**. Ese **examen de forma** se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes:

Artículo 13. Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

En concordancia con esto, en el **artículo 9** relacionado se establecen los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro, dentro de otros: *la traducción de los elementos denominativos que no estén en castellano* (inciso g), siendo ésta una de las objeciones que indicó el Registro en la prevención del 16 de agosto de 2016.

En el citado artículo 13 de la Ley de Marcas se establece en forma expresa que en caso de no cumplir; dentro del plazo de quince días hábiles, con los requisitos prevenidos por el Registro se tendrá por abandonada la solicitud.

Advierte este Órgano de Alzada que al determinar que la marca “APP BOX” no cumplía con todos los requisitos de forma para ser inscrita, el Registro mediante resolución de las 13:55:51 horas del 16 de agosto de 2016, previno a la solicitante que debía *“presentar la traducción de la marca, ya que contiene elementos denominativos con significado en un idioma distinto al castellano (box) (art. 9 inciso g de la Ley de Marcas)”* lo cual no fue cumplido por la empresa solicitante dentro de los 15 días hábiles siguientes y por ello consideró abandonada su solicitud y ordenó su archivo.

Por lo anterior, este Tribunal tiene la convicción de que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en lo planteado, dado que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 13 citados lo procedente es declarar el archivo del expediente por abandono de la gestión.

De conformidad con las consideraciones dichas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de

apelación presentado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de **MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11: 05:25 horas del 14 de octubre de 2016, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de **MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:25 horas del 14 de octubre de 2016, la cual se confirma, para que se declare el **abandono** y se ordene el **archivo** de su solicitud de registro de la marca “**APP BOX**”. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora