

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0031-TRA-PI



Solicitud de registro de la Marca de servicios

EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-7851)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0296-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las once horas con diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Eduardo Solano Estrada, mayor, abogado, empresario, vecino San José, titular de la cédula de identidad 1-420-129 en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la compañía **EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A**, con cédula jurídica 3-101-249152 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:06 horas del 28 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2017 , el señor Eduardo Solano Estada en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **CASA CONDE BEACH GRONT HOTEL**, para proteger en clase 43 internacional: *“Preparación de alimentos y bebidas para el consumo y los servicios*

prestados para obtener alojamiento en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionan alojamiento temporal.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención de las 09:15:44 del 22 de agosto de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial indicó: *PREVIO ESTUDIO DE FONDO: ”Deberá de aclarar qué tipo de signo marcario desea proteger: sea nombre comercial o marca (de fábrica, de comercio o servicios en la clase 43), ya que indica que desea proteger nombre comercial, pero también indica que desea proteger la clase 43 Artículo 16 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, 2) Deberá de indicar la dirección completa de la persona jurídica solicitante, ya que solamente indica que está ubicada en Guanacaste, Playa Carrillo, Playa Panamá, en la solicitud (...) 3- Deberá de indicar la dirección completa del apoderado generalísimo que comparece, ya que solamente indica que es vecino de San José en la solicitud (...) 4-Deberá de indicar el lugar de constitución de la Sociedad (...)Al efecto se le conceden 15 días hábiles so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias (...)”*

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:40:06 horas del 28 de noviembre de 2017 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 apoderado generalísimo de la compañía **EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A**, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:06 horas del 28 de noviembre de 2017

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:

1-Que mediante resolución de las 09:15:44 del 22 de agosto de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante: *"Deberá de aclarar qué tipo de signo marcario desea proteger: sea nombre comercial o marca (de fábrica, de comercio o servicios en la clase 43), ya que indica que desea proteger nombre comercial, pero también indica que desea proteger la clase 43 Artículo 16 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, 2) Deberá de indicar la dirección completa de la persona jurídica solicitante, ya que solamente indica que está ubicada en Guanacaste, Playa Carrillo, Playa Panamá, e la solicitud (...)* 3- *Deberá de indicar la dirección completa del apoderado generalísimo que comparece, ya que solamente indica que es vecino de San José en la solicitud (...)* 4-*Deberá de indicar e lugar de constitución de la Sociedad (...)*Al efecto se le conceden 15 días hábiles so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias (...)" (v .f 5)

2- Que el plazo de dos meses venció el día 18 de setiembre de 2017.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. 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 de prevención nunca fue notificada, que no consta dentro del correo electrónico asignado para notificaciones que dicho correo ingresara, alega que en esas fechas recibió prevención del expediente 2017-0007852 y 2017-0007850 las cuales fueron cumplidas el 14 de setiembre de 2017 y solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:15:44 del 22 de agosto de 2017 previno al solicitante: 1- aclarar qué tipo de signo marcario desea proteger: sea nombre comercial o marca (de fábrica, de comercio o servicios en la clase 43), ya que indica que desea proteger nombre comercial, pero también indica que desea proteger la clase 43 2- indicar la dirección completa de la persona jurídica solicitante, ya que solamente indica que está ubicada en Guanacaste, Playa Carrillo, Playa Panamá, de la solicitud 3- Indicar la dirección completa del apoderado generalísimo que comparece, ya que solamente indica que es vecino de San José en la solicitud 4- el lugar de constitución de la Sociedad . Para lo cual se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas.

QUINTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En ese sentido el artículo 9° estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien 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 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, acarreado 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. 27° 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, 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.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con el procedimiento estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, tantas veces citado, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:15:44 del 22 de agosto de 2017 efectivamente comunicó al solicitante una serie de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, esa prevención fue notificada el 24 de agosto de 2017, al correo señalado por el solicitante “sjimenez@abogados.or.cr”, tal y como consta en la solicitud en la cual el gestionante, pidió que se notificara mediante el correo electrónico indicado. El solicitante contestó la prevención el 04 de diciembre de 2017, habiendo transcurrido ya el plazo otorgado por el Registro para su debida contestación. Por lo anterior lleva razón el Registro en declarar el abandono y archivo del expediente toda vez que la prevención no fue contestada en tiempo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo Solano Estrada, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de la compañía **EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:06 horas del 28 de noviembre de 2017.

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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Eduardo Solano Estrada, en su condición de apoderado generalísimo de la compañía **EL SOL CHOROTEGA S.C. S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:40:06 horas del 28 de noviembre de 2017, la que en este acto 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora