



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0655-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “Truchas Selva Madre” (diseño)

Juan Alejandro Solano Serrano y otros, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1773-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 055-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el señor Juan Alejandro Solano Serrano, casado, cédula de identidad número tres- doscientos sesenta y dos- doscientos diecisiete, en su condición personal y en representación de José María, casado, cédula de identidad número uno- seiscientos cincuenta y tres- cero ochenta y cuatro, Juan Vicente casado. cédula de identidad número tres- doscientos sesenta y dos- doscientos dieciocho y Miriam, soltera, con cédula de identidad número uno- cuatrocientos tres- cero cero ocho, los tres de apellidos Solano Serrano y todos vecinos de Cartago, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dieciséis minutos, veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha primero de marzo de dos mil siete los señores Solano Serrano, presentaron solicitud de inscripción del nombre comercial “***Truchas Selva Madre***” (diseño)” para proteger un establecimiento dedicado al recreo y esparcimiento, pesca de truchas, hotel y restaurante.



SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete, el Registro le previene al solicitante aclarar dos aspectos de forma en cuanto al signo solicitado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con el fin de poder continuar con el trámite pedido, prevención que no fue cumplida dentro del término otorgado y por esa circunstancia el Registro en resolución de las catorce horas, dieciséis minutos con veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, le declara el abandono y archiva el expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, 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 dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos del veintiuno de noviembre de dos mil siete.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y mediante resolución debidamente notificada el 17 de noviembre de 2007, le solicitó al apelante aclarar dos aspectos de forma en cuanto al signo pretendido

a efecto de continuar con el proceso de inscripción solicitado y para lo cual le otorga un plazo de quince días hábiles.

Por su parte los interesados contestan dicha prevención en forma extemporánea, sea haciendo caso omiso a ese término y por ese motivo el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

El apelante aduce en su escrito de apelación que su disconformidad radica en el hecho de que la consideración de abandono es una presunción basada en el supuesto de hecho específico: **la inactividad** y que la administración no puede declarar el abandono de la solicitud, aún cuando dicha gestión se hubiera hecho fuera del termino concedido, pues con el cumplimiento de la prevención desaparece la inactividad. Asimismo asimila el abandono a los artículos 212, 215 y 217 del Código Procesal Civil y ante el Tribunal expresamente manifiesta que el artículo 13 viene a definir cuándo el proceso entra en estado de abandono, pero que es el artículo 85 el que define la sanción procesal, que es el abandono de la solicitud si ha transcurrido el plazo de seis meses allí regulado y por esa circunstancia, al haber transcurrido el plazo de quince días sin que se contestara la prevención, el procedimiento pudo tenerse por abandonado, pero que al reactivarse antes de que transcurrieren los seis meses previstos en la norma 85, el supuesto del abandono desapareció y en consecuencia se enervó la posibilidad de declarar la caducidad de la solicitud, pidiendo se acoja el recurso de apelación planteado y se revoque la resolución apelada.

CUARTO. Con relación a las prevenciones 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 o su cumplimiento fuera del término concedido, 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. Tómesese en cuenta que este artículo está situado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro del Capítulo II “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA” y específicamente regula el *examen de forma* de una solicitud de marca, sea si ésta cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 9 de esa misma ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes para poder continuar con el estudio de lo pedido. Bajo este concepto ese artículo regula aspectos de *admisibilidad* de la solicitud de inscripción de un signo distintivo, los que si están omisos o poco claros, el Registro tiene la facultad legal de otorgar *bajo el apercibimiento que en esa norma se establece*, un plazo de quince días para que se subsane el error o la omisión, cuyo efecto legal una vez subsanado correctamente es continuar con el *examen de fondo*. Esa norma lejos de asimilarla a una forma anormal de finalizar el proceso, como es la deserción y que se encuentra regulada en los artículos 212 y siguientes del Código Procesal Civil, debe asimilarse a una *demanda defectuosa*, regulada en el artículo 291 de ese mismo Código, mediante la cual el Juez le previene a la parte la corrección de los defectos dentro del plazo de cinco días y si no se hace se declara la inadmisibilidad de la demanda y se ordena el archivo del expediente. El trasfondo de ambas normativas es el mismo, la solicitud de marca y la demanda planteada, deben presentarse cumpliendo con todos los requisitos legales para ellas establecidos (artículos 9 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; 290 del Código Procesal Civil) de lo contrario se dará un término para que se subsane y si no se cumple o se cumple en forma extemporánea, se ordena el archivo.

El artículo 85 citado por el recurrente, se refiere a otro presupuesto legal distinto al del artículo 13, ya que regula el *abandono de la gestión* cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la última notificación a los interesados. Para la aplicación de este artículo no interesa si se encuentra dentro de la etapa



de admisibilidad o de fondo, simplemente si el interesado no insta el curso del asunto y se cumple el presupuesto allí indicado, el Registro declara el abandono de la gestión, por lo que, de ninguna forma se puede interpretar de este numeral que si no se ha cumplido ese término de seis meses y se aplicó el abandono del artículo 13, se pueda proseguir con el proceso.

De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término concedido los defectos de forma o admisibilidad señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión de este acto procedimental inicial, 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 al principio de celeridad que informa este procedimiento administrativo.

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Juan Alejandro Solano Serrano por sí y en representación de los señores José María, Juan Vicente y Miriam, los tres Solano Serrano contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dieciséis minutos y veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Juan Alejandro Solano Serrano por sí y en



representación de los señores José María, Juan Vicente y Miriam, los tres Solano Serrano contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dieciséis minutos y veintisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28