

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0184-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL**

INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6631)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0552-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintisiete minutos del once de septiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, abogado, cédula de identidad 8-0073-0586, vecino de San José, en su condición de apoderado especial registral de **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-760562, domiciliada en San José, Curridabat, Guayabos, del minimercado Fresh Market 100 metros norte, Centro Comercial Plaza Real, local 1, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:29 horas del 5 de marzo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el señor **STEVEN W (nombre) QUIN (apellido)**, sin segundo apellido en razón de su nacionalidad Canadiense, empresario, pasaporte número HL 836490, vecino de Guanacaste, en su condición de gerente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **3-102-760562 LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo, Langosta, Condominio la Fuente, local #10, ubicado costado sur de Condominio Península, presentó solicitud de inscripción del nombre




comercial: **WWW.GOFISHCR.COM** para proteger y distinguir: “Negocio comercial dedicado a la venta de productos de pesca deportiva, gestión, organización y promoción de actividades de pesca deportiva y servicios de coordinación de reservaciones y venta de paquetes turísticos especializados en pesca deportiva, ubicado en Guanacaste, Tamarindo, Langosta, Condominio la Fuente, local #10, ubicado costado sur de Condominio Península.”

Una vez publicados los edictos de Ley, y dentro del plazo conferido para presentar oposiciones, el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, en su condición de apoderado especial registral de **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A**, cédula jurídica 3-101-552529, interpuso oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial



presentado por señor STEVEN W QUIN, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 3-102-760562 LIMITADA. Lo anterior, debido a que su representada INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A., es



titular del nombre comercial  bajo registro 251831, que protege: “Un establecimiento comercial dedicado a la venta y consumo de alimentos diversos con especialidad en mariscos, ubicado en San José, Curridabat, Guayabos, del minimercado Fresh Market, 100 metros norte, centro comercial Plaza Real, local 1.”, ante la posible afectación que podría generar el signo propuesto, dada la similitud contenida entre ellos.

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 10:32:29 horas del 5 de marzo de 2020, resolvió declarar el archivo de la oposición interpuesta por la sociedad INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A., en virtud de que la compañía opositora no aportó dentro del tiempo establecido las copias que le fueron prevenidas mediante auto de las 14:27:09 horas del 16 de enero de 2020, y debidamente notificado vía correo electrónico el 17 de enero de 2020. Lo anterior, de conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 22 inciso b) de su Reglamento, por lo que, se procede con la penalidad de archivo de la oposición planteada, y se acoge el trámite de inscripción de la solicitud presentada por el señor STEVEN W QUIN, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 3-102-760562 LIMITADA, sobre



el nombre comercial **GO FISH** para proteger y distinguir: “Negocio comercial dedicado a la venta de productos de pesca deportiva, gestión, organización y promoción de actividades de pesca deportiva y servicios de coordinación de reservaciones y venta de paquetes turísticos especializados en pesca deportiva, ubicado en Guanacaste, Tamarindo, Langosta, Condominio la Fuente, local #10, ubicado costado sur de Condominio Península.”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, en su condición de apoderado especial registral de **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A.**, apeló la resolución relacionada, y fundamenta su inconformidad al amparo del artículo 16 de la Ley de Marcas, que establece: "Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.", el cual manifestó era el plazo que la administración debió conceder para su cumplimiento.

Asimismo, agrega que en cuanto al hecho puesto en conocimiento del Registro, de que el nombre comercial de **GO FISH** ya está inscrito, contraviene la solicitud, y por tanto se debió denegar por la aplicación del artículo 7 inciso j) y 8 incisos d) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como del artículo 17 incisos a) y d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, como también el contenido del artículo 6 bis del Convenio de Paris. Hecho que por sí solo hace nula la resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que mediante el auto de prevención de las 14:27:09 horas del 16 de enero de 2020, y notificado el 17 de enero de 2020, se le previno al opositor aportar un juego de copias de la oposición interpuesta, concediéndole un plazo de quince días hábiles para su cumplimiento. Sin embargo, dicho requerimiento fue presentado de manera extemporánea. (ver folio 32 y 33 del expediente)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el auto de prevención de las 14:27:09 horas del 16 de enero de 2020 el cual fue debidamente notificado a la compañía opositora al medio señalado para recibir notificaciones el 17 de enero de 2020. (ver folio 32 y 33 del expediente). No obstante, dicho requerimiento prevenido fue presentado fuera del plazo señalado de quince días hábiles luego de su notificación, sea, para el 13 de febrero de 2020 (folio 34 del expediente). Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno a la compañía opositora mediante el auto de las 14:27:09 horas del 16 de enero de 2020 que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de su notificación, debía aportar un juego de copias de la oposición

conforme lo dispone el artículo 22 inciso b) de su Reglamento. Lo anterior, en virtud de que en el expediente no constan dichas copias. Asimismo, se le advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por no presentada la oposición planteada contra la solicitud de



inscripción del nombre comercial presentado por el señor STEVEN W QUIN, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 3-102-760562 LIMITADA., procediendo el archivo de la presente gestión, conforme el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, establece que toda solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, será examinada por un calificador jurídico quien verificará si el documento ingresado a la corriente registral cumple con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante en caso de advertir alguna inconsistencia 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 este sentido, la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando la penalidad de abandono y consecuente archivo de la petición.

El precitado 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. 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, 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 y 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. De ahí, que no le es posible al operador jurídico ante casos como éste, hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, ya que su actuar se encuentra sujeto al principio de legalidad contenido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo así cumplir con lo dispuesto por nuestra legislación.

En consecuencia, y ante el incumplimiento por parte de la compañía opositora al no presentar el requerimiento que le fuera prevenido dentro del plazo estipulado de quince días hábiles, el

Registro de instancia, tendría por no presentada la oposición planteada contra la solicitud de



inscripción del nombre comercial **GO FISH TAMARINDO COSTA RICA** WWW.GOFISHCR.COM presentado por el señor STEVEN W QUIN, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad 3-102-760562 LIMITADA, y en consecuencia, se debe proceder con la continuación del trámite de inscripción correspondiente. Situación que ha sido corroborada por este Órgano de alzada, y que se encuentra ajustada a derecho, por ende, al contenido del numeral 13 de la Ley de rito, siendo procedente confirmar la resolución impugnada.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente en cuanto a que el Registro, debió aplicarle el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Marcas, no es procedente en razón de que el citado numeral lo que señala de manera precisa es un plazo para presentar prueba, y lo que se le previno al opositor fueron las copias del escrito de la oposición interpuesta, siendo que este procedimiento de impugnación necesita contar con ese requerimiento para que la administración registral proceda a realizar el debido traslado al titular de la marca objetada, en este caso al señor STEVEN W QUIN, representante de la sociedad 3-102-760562 LIMITADA. Escrito de interposición que debe cumplir con los requisitos del artículo 3 del Reglamento a la Ley de Marcas, por consiguiente, con los requerimientos de forma y fondo de toda solicitud inicial, por ende, con lo dispuesto por los numerales 9 y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que, ante su incumplimiento dentro del plazo de quince días hábiles que establece el precitado cuerpo normativo procederá la penalidad de archivo. Debido a lo expuesto se rechazan los argumentos señalados por el recurrente.

Ahora bien, respecto del análisis de fondo que señala el recurrente el Registro debió hacer ante la solicitud del signo propuesto, debemos indicar que tales manifestaciones no pueden ser acogidas en virtud de que ello no corresponde al objeto de la presente apelación.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial registral de **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:29 horas del 5 de marzo de 2020, la cual se confirma

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial registral de **INVERSIONES MIL DOSCIENTOS ONCE S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:29 horas del 5 de marzo de 2020, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33