

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

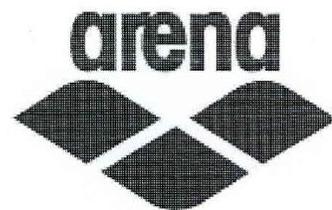
**EXPEDIENTE 2020-0236-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA  
MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO**

**LOK ARENAS IP S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8709)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## **VOTO 0591-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Pamela Mora Soto, abogada, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-1246-0002, en su condición de apoderada generalísima de la sociedad **LOK ARENAS IP, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-719875, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, del cementerio 200 metros este y 200 metros norte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:23:59 horas del 20 de marzo de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA**

**PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0434-0595, apoderado de la empresa ARENA

DISTRIBUTION S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio  en las siguientes clases de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir:

**Clase 18:** en general cuero e imitaciones de cuero, pieles, baúles y valijas y bolsas para viajes, bolsas para la ciudad, para la playa y el deporte, carteras, maletas, maletines, porta documentos, sacos, portafolios y monederos y en especial maletas, maletines y bolsas deportivas para llevar accesorios para la natación y otros deportes acuáticos, bolsos impermeables, mochilas de deporte y sacos de lona.

**Clase 25:** En general ropa, zapatos, sombreros y gorras y en especial vestidos y trajes de baño para hombre, mujer e infantes; sandalias, sandalias antideslizantes, zapatos especiales para deportes acuáticos y náuticos; camisetas y camisas, batas y salidas de baño; buzos, gorros de waterpolo; guantes isotérmicos para trajes acuáticos, ropa deportiva; bañadores para triatlón, monos de neopreno, gorras para deporte y viseras.

**Clase 28:** En general juegos, juguetes, juegos de salón, artículos para gimnasia y deportes (exceptuando ropa) incluyendo bolas, bolas para juegos y deportes, raquetas, consistentes en raquetas de tenis, ping pong, squash, bádminton y racquetbol, esquís, sujetadores y bastones para esquí, sujetadores de remos, accesorios para el deporte, la natación y el buceo, especialmente gafas de natación, gorras y tablas de natación, salvavidas, remos, máscaras, patas de rana, mochilas, patines de rueda y para hielo, guantes y cascos de boxeo y palos de golf, esnórqueles, manoplas para nadar, pullboy, chalecos de natación, cinturones de natación, aletas para nadadores, flotadores de brazo para nadar, guantes de natación, accesorios deportivos para la práctica del polo acuático.

Mediante resolución de las 10:23:59 horas del 20 de marzo del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial archivó la oposición planteada por LOK ARENAS IP S.A., contra la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , presentada por ARENA DISTRIBUTION S.A. la cual se acoge, continuando con el trámite sobre el expediente 2018-

5558  sobre el cual se basó la oposición.

Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa **LOK ARENAS IP S.A.**, interpuso recurso de revocatoria (que no fue admitido por extemporáneo) con apelación en subsidio, manifestando lo siguiente: Que la resolución apelada roza con el debido proceso y derechos del titular, dejándolo en completa vulneración y desprotección. Que el Registro de la Propiedad tiene más de 48 marcas inscritas A ARENAS SKATE & SURF (diseño) y A ARENAS (diseño), incluyendo en ellas el reconocimiento de la Notoriedad. Por último, solicita se acoja el Recurso de revocatoria y apelación, y se tome como prueba el voto 680-2018 de las 14:20 horas del 14 de noviembre del 2018, de este Tribunal.

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

**ÚNICO:** Que la opositora **LOK ARENAS IP S.A.**, incumplió los plazos al no contestar la prevención de las 10:04:20 horas del 30 de enero del 2020, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, misma que le fue notificada por vía correo electrónico el 31 de enero de 2020 (folio 13 y 14 vuelto expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de prevención de las 10:04:20 horas del 30 de enero del 2020, le previno a la representante de la sociedad **LOK ARENAS IP, S.A.**, licenciada Pamela Mora Soto, los siguientes aspectos:

“...que en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES y UN MES contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a:

1. ...en el plazo de **QUINCE DIAS** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, aclare si el escrito presentado el 19 de junio de 2019 bajo las citas 2019-8709 corresponde a una oposición contra la



inscripción del signo en clase 18, 25 y 28 internacional (ver folio 7). Se advierte que, de incumplir con lo requerido anteriormente, se decretará el abandono de la solicitud...

2. Ahora bien, si el escrito corresponde a una oposición, se le indica... para que, en el plazo de **UN MES** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda a: Aportar poder...
3. Se le indica... para que en el plazo de **QUINCE DIAS** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución... proceda a:
  - a) Aportar entero bancario por la suma de \$25 dólares.

- b) Aportar juego de copias de la oposición (Se advierte que de incumplir con las copias de la oposición se tendrá por no presentada la oposición planteada) ...

Se advierte que, de incumplir con lo requerido anteriormente, se decretará el abandono de la oposición según lo preceptuado en el artículo 22 inc. B) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 13 y 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”. Resolución que fue notificada el 31 de enero del 2020 tal y como consta a folios 14 vuelto y 15 del expediente de marras.

Así las cosas, cabe destacar que el plazo para cumplir con las objeciones prevenidas por el Registro de la Propiedad Industrial concluía para el caso de los 15 días exactos el 21 de febrero del 2020, y para el asunto del mes correspondería al 29 de febrero del 2020, siendo que la parte se manifestó al ser las 09:15:58 horas del 27 de febrero del 2020 (folio 16), conteo o cómputo que surge del artículo 30 inciso 5) del Código Procesal Civil que establece:

“Artículo 30.5 Conteo de plazos. Salvo que la ley determine otro punto de partida, los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que hubiera quedado notificada la resolución a todas las partes... Los plazos por días se entienden que han de ser hábiles. Los plazos por... meses se contarán según el calendario, sea, de fecha a fecha.”

Por lo que este Tribunal, comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida declarando que no existen argumentos para denegar la solicitud inicial de la empresa ARENA DISTRIBUTION S.A., pues el escrito que se supone de oposición, no se presentó en el momento procesal oportuno, se debió esperar al edicto para escuchar todas las oposiciones, de manera que se resuelvan de forma íntegra, dando la posibilidad al oponente de referirse a todas y cada una de ellas, siendo que el Registro actuó

a derecho, archivando la supuesta oposición por no cumplir con los puntos 1 y 3 del auto de prevención, según lo estipulado en los artículos 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que versan sobre el procedimiento del registro de la marca (aunque debió de referirse a la no admisión del mismo, en ese preciso momento):

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 [...] De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados [...] 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.

Por su parte, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 9, dispone que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, la cual será examinada por un calificador registral quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y su 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).

Al respecto, merece tenerse presente el supra citado 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”.

En este sentido, merece recordar esta Autoridad que la prevención es 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 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 ordena al Órgano Registral ha de tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas al principio de celeridad y ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado en consideración del precitado principio sobreviene su preclusión, al existir una contestación fuera del tiempo y de igual forma, sin solicitud de prórroga del plazo otorgado para cumplir.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que los agravios esgrimidos por el recurrente deben de rechazarse, pues tampoco aclaran ni subsanan la omisión de los requisitos contenidos en la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que estos se basan en la violación del debido proceso y derechos del titular, dejándolo en completa vulneración y desprotección, cuando en realidad el procedimiento, fue totalmente garante del debido proceso y más bien, el recurrente fue quien incumplió los plazos, pues incluso después de transcurridos los 2 meses de publicación del edicto (21 de noviembre del 2019), se le otorgaron nuevos plazos para que se refirieran al escrito presentado, dejando

transcurrir los mismos; todo lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que regulan el principio de legalidad. Ante este principio todos los actos deberán ajustarse a lo que dispone nuestra normativa legal y reglamentaria.

Resumiendo, estamos en presencia del incumplimiento del solicitante, pues no cumplió con la prevención, dentro del plazo otorgado por esta, ni utilizó los instrumentos legales en el caso en que no pudiera cumplir, razón por la cual sus agravios no resultan de recibo.

**SETIMO. 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 la licenciada Pamela Mora Soto, en su condición de apoderada generalísima de la sociedad LOK ARENAS IP, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:23:59 horas del 20 de marzo de 2020.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Pamela Mora Soto**, en representación de la sociedad **LOK ARENAS IP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:23:59 horas del 20 de marzo del 2020, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
**Karen Quesada Bermudez**

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 Loreto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

Mut/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**