

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0301-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA**

**ALBERGUE BORINQUEN S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1449)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0651-2020**

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Guillermo Zúñiga Saborío**, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-1481-0178, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A**, una sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-227990, domiciliada en Guanacaste, Liberia de la esquina suroeste del Banco Nacional trescientos metros al sur, casa esquinera, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:30 horas del 26 de mayo de 2020.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el señor **ADOLFO JIMÉNEZ BARRETO**, empresario, titular de la cédula de identidad 8-0122-0763 vecino de Guanacaste, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **ALBERGUE**

**BORINQUEN S.A**, cédula jurídica 3-101- 227990, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios **ANAHUAC SPA** para proteger y distinguir servicios en clase 44: *“Servicios de higiene corporal y de belleza destinados a personas, servicios de spa, sauna, estaciones termales, masajes y afines.”*



Con el siguiente diseño

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 16:34:30 horas del 26 de mayo de 2020, resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad del plazo y ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **JOSÉ GUILLERMO ZÚÑIGA SABORÍO**, apoderado especial de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación que la prevención no fue notificada debidamente o por lo menos no fue recibida por su representada al correo electrónico. Indica que en otros expedientes presentados el mismo día que esta solicitud, también se hicieron prevenciones en el mismo sentido y fueron notificadas de manera efectiva. Continúa manifestando que debido a la situación generada por el Covid-19 no ha sido posible darle seguimiento al expediente de manera presencial. Solicita se revoque la resolución recurrida.

**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 el auto de prevención de las 14:10:19 horas del 27 de febrero de 2020 fue debidamente notificado el 28 de febrero de 2020, al apelante al medio señalado para recibir notificaciones. (ver folio 15 del expediente).

2.-Que en ventanilla se hizo entrega al señor Guillermo Zúñiga Saborío del auto de prevención, el 10 de marzo de 2020 según consta a folio 14 vuelto del expediente digital.

---

**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 14:10:19 horas del 27 de febrero de 2020 el cual fue debidamente notificado al apelante al correo electrónico señalado para recibir notificaciones, ver folio 15 del expediente. Que en ventanilla se hizo entrega al señor Guillermo Zúñiga Saborío del auto de prevención, según consta a folio 14 vuelto del expediente digital.

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 solicitante mediante auto de las 14:10:19 horas del 27 de febrero de 2020 como objeciones de forma que indicara el domicilio de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A**, reintegrar 20 colones en timbre de Archivo Nacional para lo cual le otorgó un plazo de tres meses y en cuanto a las objeciones de fondo le indicó que existe inscrito en el Registro el signo **ANAHUAC SALÓN DE BELLEZA Y SPA**, bajo el registro 208548, para lo cual le otorga un plazo de treinta días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas.

El 02 de junio de 2020 el apoderado de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A** presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Registro de la Propiedad Industrial, para dar respuesta a la prevención señalada, no obstante, sus alegatos no son de recibo debido a que el plazo concedido caducó.

---

**SEXTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO.** Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N.º 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 9º 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 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.

En este mismo orden de ideas, debe tenerse presente el 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 9º 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 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, pues del contenido de las resoluciones notificadas con igual referencia, está debidamente impuesto el administrado de su contenido; siendo que no se causa indefensión y la reposición de tales actos no generan una nueva situación procesal ni de fondo para el caso que se resuelve.

Además, es responsabilidad del administrado asegurarse de que el medio que ofrece para recibir notificaciones sea apto y este exclusivamente utilizado para tal uso y fin; no siendo responsabilidad de la administración registral las vicisitudes por las cuales en términos objetivos no existió respuesta dentro del término dado al solicitante para el cumplimiento de lo prevenido, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención dentro de los plazos señalados, se debe tener por abandonada la solicitud.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:10:19 horas del 27 de febrero de 2020, efectivamente comunicó a la solicitante una serie de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, esa prevención fue notificada el 28 de febrero de 2020 al correo señalado por la solicitante.

Además de lo indicado, a folio 14 vuelto consta como el apoderado Guillermo Zúñiga Saborío se le hizo entrega en ventanilla de la resolución el 10 de marzo de 2020, fecha en la que aún contaba con plazo para cumplir con lo prevenido.

La solicitante no contestó la prevención de las 14:10:19 horas del 27 de febrero de 2020. 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.

**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 el licenciado José Guillermo Zúñiga Saborío, apoderado especial de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:30 horas del 26 de mayo de 2020, la cual en este acto se confirma.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **JOSÉ GUILLERMO ZÚÑIGA SABORÍO**, apoderado especial de la sociedad **ALBERGUE BORINQUEN S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:34:30 horas del 26 de mayo 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/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**