



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2011-0273-TRA-PI**

**Solicitud de cambio de nombre de marca “BOLLA” (33)**

**GRUPPO ITALIANO VINI SPA., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 68965)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 1371-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada registral de la sociedad **GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Italia, con establecimiento administrativo y comercial situado en Bardoliono (VR) FRAZ. Calmasino, c/o Villa Belvedere, Italia, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil diez, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó cambio de nombre de la marca **“BOLLA”** registro número 121825, clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y un segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, dispuso declarar el abandono del cambio de nombre de la marca registro 121825, y ordena el archivo del expediente.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la sociedad **GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil once, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las trece horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y seis segundos del veintitrés de marzo de dos mil once admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis minutos del dos de febrero de dos mil once, decreta el abandono de la solicitud de cambio de nombre de la marca “BOLLA” registro 121825, por



considerar, que la solicitante incumplió con lo prevenido en la resolución de las 08:33:25 horas del 22 de diciembre de 2010.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 36) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado el abandono de la solicitud de cambio de nombre de la marca registro número 121825, y asimismo, el archivo del expediente, por las razones que se expondrán de inmediato.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO.** Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 y restantes que conforman el Capítulo I, II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, y artículo 48 del Capítulo X del citado reglamento, previéndose en el citado numeral 13 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de un cambio de nombre, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga



procesal de cumplir con todas las exigencias previstas en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “**abandono**” de su solicitud, en el caso concreto, de la solicitud de cambio de nombre pretendida.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono.**

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución dictada a las 08:33:25 del 22 de diciembre de 2010, (notificada el 11 de enero de 2011, según consta al folio 24 vuelto del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante lo siguiente:

*“(...) Con base en la traducción del documento que se encuentra en folio 5 de éste expediente, claramente indica que va a fusionar por absorción y que en virtud de lo mismo, todos los activos de la empresa fusionada serán transferidos. No como indica en la contestación antes mencionada de que se trata de una cesión. Corregir como corresponda. Arti 32 inciso c) de la Ley 7978. Además con base en el documento de poder en folio 3 de éste expediente, en donde se encuentra el poder legalizado y con la solicitud de ésta fusión; la traducción aportada carece de las letras (SPA), en el nombre de la sociedad por lo que no corresponda el nombre de la sociedad que está solicitando la fusión. Corregir la traducción como corresponda (...)”*

La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó a la solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud; teniendo este Tribunal por comprobado acorde a los autos que la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la sociedad **GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.**, no contestó, y por consiguiente, no cumplió con la prevención referida. Ante la no subsanación,



de la objeciones prevenidas por el Registro, éste mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y un segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, dispuso lo siguiente “(...)” *I. Declarar el abandono del documento de referencia. II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente*”, por considerar que la representación de la sociedad apelante no cumplió con lo advertido, en la resolución de las 08:04:26 horas del 11 de noviembre de 2010., posición que comparte este Tribunal, ya que del expediente no se observa que la recurrente haya cumplido con lo prevenido. De ahí, que este Tribunal es del criterio que en lo referente a las prevenciones es importante tener presente, 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**); y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados y 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.

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, 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 del principio de celeridad del procedimiento.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones y cita normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada registral de la sociedad **GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,



cuarenta y un segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada registral de la sociedad **GRUPPO ITALIANO VINI SPA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



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**