



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0698-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios y comercio “RAFA FERNANDEZ”**

**Luis Fernando León Alvarado, Apoderado del señor Rafael Fernández Piedra, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 12646-07)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 153-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas veinte minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Fernando León Alvarado**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Juan de Tres Ríos, frente al Condominio Santa Lucía, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos cuarenta y ocho-quinientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado especial del señor **Rafael Fernández Piedra**, mayor, casado una vez, artista, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, cincuenta metros al norte del Liceo Vargas Calvo, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos cinco- seiscientos dieciocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil ocho.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de octubre de dos mil siete, el Licenciado Luis Fernando León Alvarado, de calidades y



condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios y comercio “**RAFA FERNANDEZ**”, para proteger y distinguir servicios en clase 41 del Nomenclátor internacional y para proteger y distinguir diversos productos en clases 16, 21 y 24.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas, dieciséis minutos del catorce de diciembre del dos mil siete, el Registro le previene al solicitante aclarar una serie requisitos que debe cumplir la solicitud presentada a efectos de continuar con su trámite, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se procedería a declarar el abandono y archivo de las presentes diligencias, Siendo notificada dicha prevención vía fax el 29 de febrero de 2008.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos del 14 de agosto de dos mil ocho, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Luis Fernando León Alvarado, en la condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de setiembre de dos mil ocho, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando agravios ante este Tribunal mediante escritos presentados el 17 de octubre de 2008 y el 20 de enero de 2009.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial la aclaración de lo requerido al solicitante, conforme a la prevención efectuada, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de revocatoria y apelación en subsidio, argumenta que en documento presentado ante el Diario del Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo de dos mil ocho, a las trece horas con veinticuatro minutos, se da contestación a la prevención realizada, y adjunta copia de dicho escrito, agrega que por un error material involuntario, se consigna dicha contestación al expediente 2007-12696, donde el correcto sería 2007-12646. Por otra parte al expresar agravios, manifiesta: “... *En el Registro de Propiedad Industrial, por un simple error material involuntario indicamos mal el número de expediente en el escrito presentado para contestar una prevención en donde se solicitó adicionar y aclarar sobre ciertos elementos que integrarían la marca, así en lugar de decir 2007-12646, se indicó 2007-12696, lo que motivó la no identificación del expediente y en consecuencia que se tuviera por no contestada la audiencia, con el subsiguiente archivo... en el cumplimiento del Principio de Economía*”



*Procesal, es que solicitamos con todo respeto reconsideración a lo resuelto hasta ahora, que por demás está decir, no causaría daño e indefensión alguna a terceros...”*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, dieciséis minutos del 14 de diciembre de dos mil siete, le previno al solicitante, que para continuar con la tramitación de la solicitud de marca presentada, aclarara sobre una serie requisitos que debía cumplir la misma, otorgándosele para ello un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivadas las diligencias.

Dicha resolución fue debidamente notificada al solicitante vía fax el día 29 de febrero de 2008, presentando este la contestación mediante escrito presentado en fecha 26 de marzo de 2008, pero bajo otro número de expediente, argumentando luego un error material involuntario, que no es de recibo, por lo que sus alegatos son totalmente infundados, conforme se explicará.

En este sentido, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse sobre el recurso de revocatoria en su resolución de las 09 horas 08 minutos 10 segundos del 23 de setiembre del 2008, al establecer: “...*Es criterio de este Registro que no lleva razón el recurrente en sus alegatos. Primero: Nótese que si bien y cierto se presenta al diario la contestación a la prevención en dicho escrito únicamente se establece el número de expediente y de forma equívoca por parte del representante, siendo el caso que nos ocupa un caso de falta al deber de cuidado por parte del director del proceso ya que como se desprende del literal del documento no se indicó la marca y la clase, por lo tanto era imposible que el registro pudiese determinar si evidentemente ese escrito correspondía o no al número de expediente indicado en el mismo escrito. De conformidad con lo antes mencionado, se procede a declarar sin lugar la revocatoria...*”



En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, artículos 9° y 13°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y será examinada por un calificador que verificará si cumple con lo dispuesto en dicha normativa 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, bajo apercibimiento de considerarse abandonada. En consecuencia, la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Con relación a ello merece recordar, que cuando se hace una prevención 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. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 398**), por lo que 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, es tener por abandonada la solicitud.

De tal forma, que si a partir de la debida notificación, el solicitante no subsana los defectos 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 de otro principio denominado 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 la norma 13 es muy clara e imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u



omisiones devenidos del numeral 9 de cita. Si lamentablemente el recurrente rotuló mal el escrito presentado el 26 de marzo de 2008, ahora debe acarrear con las consecuencias legales antes analizadas

**QUINTO.** Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su expresión de agravios mediante escritos presentados el 17 de octubre de 2008 y el 20 de enero de 2009, resulta a todas luces totalmente improcedente, ya que dichos argumentos no desdicen lo establecido por las normas citadas, siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló.

**SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Fernando León Alvarado, como Apoderado Especial del señor Rafael Fernández Piedra, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Fernando León Alvarado**, como Apoderado Especial del señor **Rafael Fernández Piedra**, en contra de la resolución emitida



por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**EXAMEN DE LA MARCA**

**TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.28**