



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2008-0836-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SWIC“

JOO MYUNG CHOI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1025-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 176-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Joo Myung Choi**, de único apellido en razón de su nacionalidad coreana, mayor, casado una vez, empresario, titular del pasaporte de su mismo país número SC 1364090, vecino de Heredia, Residencial Cariari, Bosques de doña Rosa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y siete minutos, cero segundos del siete de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de febrero del dos mil siete, el señor **Joo Myung Choi**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica “**SWIC**”, en **clase 4** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar, concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores y materias de alumbrado, bujías y mecnas para el alumbrado.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución



de las once horas, cincuenta y siete minutos, cero segundos, del siete de agosto del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SWIC”, en **clase 4** de la Clasificación Internacional de Niza, y el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Joo Myung Choi, en la condición y calidad indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día treinta de setiembre del dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudiera haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado el siguiente: **1-** Que el señor Joo Myung Choi, solicitante de la marca “SWIC” haya subsanado el defecto prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete (Ver folio 7), pues, como se observa de la documentación que consta en el expediente, al momento del dictado de la resolución referida el solicitante no había cumplido con lo requerido, cual era: *“aclarar respecto del origen de la marca solicitada”*.



TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono y archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la marca “SWIC”, en **clase 4** de la Clasificación Internacional, por considerar que el solicitante de la marca indicada, no había cumplido con lo requerido en la resolución de las nueve horas, cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete, es decir, con aclarar lo referente al origen de la marca pretendida.

Por su parte, el señor Joo Myung Choi, destacó en su escrito de revocatoria con apelación en subsidio, que el fax para notificaciones se encontraba en mal estado, por lo que los documentos que se recibían no eran legibles, y como consecuencia de ello, no se pudo responder a dicha notificación, por lo que solicita continuar con el trámite y aclara los defectos señalados.

CUARTO. Del análisis del expediente se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete, le previno al solicitante uno de los requisitos indispensables para la tramitación de la solicitud de la marca de fábrica “SWIC”, que está contemplado en el artículo **16 inciso b)** del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2002, a saber: “ (...) *Consignar la dirección exacta del establecimiento fabril y comercial o de servicios e indicar el país de origen del distintivo solicitado*”, convirtiéndose esta prevención en una advertencia, aviso (...) *Remedio o alivio de inconveniente o dificultada. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (**Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001, p. 398**).

En efecto, y atendiendo lo estipulado en el artículo citado, tenemos, que es un deber de toda persona física o jurídica que pretenda la inscripción de una marca, señalar “*el país de origen del distintivo solicitado*”.

Ahora bien, el numeral **13** de la ley de la materia, 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 los



requerimientos del artículo 9 y de las disposiciones reglamentarias correspondientes, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de algunos de esos requisitos, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y ***“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”***.

De tal forma, y tomando en consideración la documentación presentada al expediente, se nota que la resolución mediante la cual el Registro previno al solicitante **“aclarar respecto al país de origen de la marca solicitada”** fue notificada el trece de julio del dos mil siete, ocurriendo, que éste dentro del plazo concedido no subsana el defecto apuntado, por lo que este Tribunal considera que el Registro **a quo**, actuó conforme a derecho, al declarar el abandono de la solicitud de la marca de fábrica **“SWIC”** y ordenar el archivo del expediente.

QUINTO. Por último, en cuanto a lo aducido por el apelante en relación a que el fax para notificaciones se encontraba en mal estado, por lo que los documentos que se recibían no eran legibles, y como consecuencia de ello, no pudo responder a dicha notificación, por lo que solicita continuar con el trámite y aclara los defectos señalados, cabe manifestar, que dicha argumentación no es de recibo, por cuanto la misma no viene al caso, toda vez, que del expediente se comprueba (Ver folio 9), que el auto de las nueve horas, cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil siete, fue notificado al fax número 239-4606, siendo, éste uno de los medios indicados por el señor Joo Myung Choi, para atender notificaciones.

Por consiguiente, al destacar el recurrente que el fax se encontraba en mal estado, y por esa razón los documentos que se recibían no eran legibles, no pudiendo responder dicha notificación, resulta importante resaltar, que los problemas técnicos del fax, son responsabilidad única y exclusiva del solicitante, no del Registro **a quo**, de ahí que este Tribunal confirma lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

recurso de apelación interpuesto por el señor Joo Myung Choi, en contra de la resolución dictada por la Subdirección de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y siete minutos, cero segundos del siete de agosto del 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, y 2 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Joo Myung Choi, en contra de la resolución dictada por la Subdirección de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y siete minutos, cero segundos del siete de agosto del dos mil ocho, la que en este acto 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

DESCRITORES

Requisitos de inscripción de la marca
TG. Requisitos de inscripción de la marca
TNR. 00.42.05