



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0694-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de señal de propaganda “FERRETERIAS EL MAR UN EQUIPO COMPLETO”**

**TIERRA DEL COCO Y FAMILIA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2330-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 383-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el señor **Rodrigo Romero Salazar**, casado, Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos sesenta y ocho- ochocientos cincuenta y uno, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos setenta y cinco mil ochenta, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y un minutos y veintitrés segundos del veintiuno de julio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado con fecha 14 de Marzo del 2011, el señor **Rodrigo Romero Salazar** en su carácter antes dicho, solicitó la inscripción de la señal de



propaganda “**FERRETERÍAS EL MAR UN EQUIPO COMPLETO**”, para proteger y distinguir un establecimiento dedicado a la actividad ferretera.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y dos minutos y treinta y tres segundos del veintidós de marzo de dos mil once, el Registro le previene al solicitante las siguientes objeciones de forma: 1-Indicar bajo que calidad comparece el señor Rodrigo Romero Salazar. 2-Aclare por cuanto la señal de propaganda no protege un establecimiento comercial, sino una leyenda utilizada para atraer la atención del consumidor en relación a un producto, servicio o establecimiento comercial. (Art 2 Ley de Marcas). 3-Debe indicar la marca a promocionar con esta señal de propaganda, haciéndosele el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo prevenido en el plazo otorgado para tal efecto, se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de la misma, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada debidamente al solicitante vía fax el día 23 de marzo de 2011.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con treinta y un minutos y veintitrés segundos del veintiuno de julio de dos mil once, y en virtud de haber incumplido el solicitante con la prevención antes citada, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, el señor **Rodrigo Romero Salazar**, en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de Julio del 2011, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso revocatorio con apelación en subsidio ante este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión



de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 tiene como hecho probado el siguiente: Que la prevención de las ocho horas con cuarenta y dos minutos y treinta y tres segundos del veintidós de marzo de dos mil once, fue notificada el 23 de Marzo del 2011 vía fax.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como hecho no probado la presentación del escrito de contestación de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA.** El Registro de la Propiedad Industrial al constatar el incumplimiento de la prevención efectuada al recurrente, 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 el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que le notificaron la resolución de las 8:42:33 del 22 de marzo de 2011, el día 23 de marzo del 2011, y el suscrito presentó en tiempo el cumplimiento de lo prevenido, en escrito de 25 de marzo del 2011.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y dos minutos y treinta y tres segundos del veintidós de marzo de dos mil once, previno al solicitante objeciones de forma que se indicaron en el resultando segundo, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 23 de Marzo del 2011 vía fax, omitiendo éste cumplir con la citada prevención dentro del plazo otorgado, argumentando en su escrito de apelación que si presentó en tiempo el cumplimiento de lo prevenido en escrito del 25 de Marzo del 2011, sin embargo no consta en el expediente el citado escrito y no se aporta al menos copia con el recibido por parte del Registro de la Propiedad Industrial que demuestre su presentación, y el escrito que sigue es del 12 de Abril del 2011, el cual trata sobre otro asunto que es una autorización a su asistente .

Por lo cual comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en la resolución recurrida de las once horas con treinta y un minutos y veintitrés segundos del veintiuno de julio de dos mil once, al establecer: *“...No obstante, siendo que el interesado no presentó escrito de contestación de la prevención, y sea conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la solicitud de la marca solicitada.*

*En razón de lo anterior, se procede a declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y en consecuencia se ordena el archivo del expediente. (...)”*

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que 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 *ibídem*). 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.

Ahora bien, merece tenerse bien presente el supracitado 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 merece 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 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 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. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marras, 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.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación, resulta improcedente, en razón de que no se demuestra ante este Órgano Colegiado la presentación de la contestación a la prevención realizada por dicho Registro, teniéndose de esta forma como un hecho no probado la citada contestación ante éste, por lo que, no es posible continuar con el trámite de la gestión presentada, y teniendo además como un hecho probado que la prevención de mérito fue debidamente notificada; siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, debiendo confirmarse la resolución apelada.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 interpuesto por el señor **Rodrigo Romero Salazar**, en representación de la empresa **TIERRA DEL COCO Y FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y un



minutos y veintitrés segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la cual se confirma, para que se declare el abandono de la solicitud de la señal de propaganda “**FERRETERIAS EL MAR UN EQUIPO COMPLETO**”. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*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**