



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0150 TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Lupo”**

**LUPO S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 09-9738)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

***VOTO N°426 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas del veintiuno de setiembre de dos mil once.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Mario Jose Fonseca Solera**, mayor, casado, abogado, vecino de Barrio Escalante, cédula de identidad uno- setecientos noventa y cinco- novecientos setenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUPO S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las Leyes de Brasil, domiciliada en Rodovia Washington Luiz, S/N- KM 276, 5 Araraquara /SP-Brasil, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y ocho minutos y siete segundos del seis de enero del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 6 de Noviembre del 2009, el Licenciado **Mario Jose Fonseca Solera**, de calidades y condición señaladas anteriormente, presenta la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Lupo**”, para proteger y distinguir: Calzoncillos cortos y/o bragas cortas, brasieres, media, calcetines, mallas absorbentes de sudor, suspensorios, medias



pantys, ropa interior, pijamas, ropa para gimnasia, y/o deportiva, pantalones, tops, prendas de vestir en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

**SEGUNDO.** Que por auto de las quince horas con treinta y tres minutos y treinta y tres segundos del once de noviembre del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante que indique la dirección exacta del establecimiento de servicios y del apoderado; Pagar la tasas de inscripción en el Banco de Costa Rica y presentar entero por cuanto no procede la transferencia del entero adjunto al expediente 2007-0012013 y presentar personería jurídica vigente de Markpaten S.A y mediante resolución de las once horas con treinta y ocho minutos y siete segundos del seis de enero del dos mil diez declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Mario Jose Fonseca Solera**, presentó recurso de apelación mediante escrito presentado el 12 de Enero del 2010.

**CUARTO.** 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, 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. HECHOS PROBADOS.** De importancia se tiene el siguiente: Que a la empresa LUPU S.A., se le notificó como objeción para acceder al registro solicitado lo



siguiente: “*Indicar la dirección exacta del establecimiento de servicios. (Art. 16, inc. b, del Reglamento a la Ley n.º7978, Decreto n.º30233-J). Indicar la dirección exacta del apoderado. (Art.16, del Reglamento a la ley nº 7978, Decreto nº30233-J). Pagar la tasa de inscripción en el Banco de Costa Rica y presentar entero (comprobante de pago) ante el Registro de Propiedad Industrial. No procede la transferencia del entero adjunto al expediente 2007-0012013, de conformidad con lo que establece la circular RPI-02-2006 del 30 de enero del 2006. Presentar personería jurídica vigente de Markpaten S.A(Arts. 9 y 82 de la Ley n.º7978, y art. 4 del Reglamento a dicha ley) (Ver folio 6).*

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Con tal carácter se tiene el siguiente: Que la empresa gestionante cumpliera dentro del plazo concedido con la prevención emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:33:33 horas del 11 de agosto del 2009, notificada el 25 de Noviembre del 2009. (No consta en el expediente prueba que así lo demuestre).

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de la marca “**Lupo**”, fundamentado en que el 25 de Noviembre del 2009 se le notificó al interesado prevención a efecto cumpliera con varios requisitos formales que se detallan en el Considerando Primero, lo cual fue contestado hasta el 17 de Diciembre del 2009.

Por su parte, la sociedad recurrente argumenta que cuando se fue a presentar la contestación a la citada prevención un día antes del término permitido no quiso ser recibida en la ventanilla del Departamento del Diario porque hacía falta la personería que se solicitaba en dicha prevención, razón por la cual se logró presentar hasta el 17 de Diciembre del 2009, no sin antes indicarle a la funcionaria que vencía el término y aun así se negó a la recepción de la documentación solicitada, siendo su obligación la de recibir la documentación que se presenta al diario, dejando a los calificadores la potestad de calificar



los documentos que se presentan para ver si cumplen o no con lo prevenido, por dicha razón es que nos dejaron en un estado de indefensión por una decisión arbitraria de la funcionaria al no recibir en tiempo y forma el escrito presentado ante el diario de ese despacho, por lo que se puede observar que nunca existió abandono de nuestra parte hacia la solicitud de la marca en cuestión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el expediente, este Tribunal advierte que en efecto el auto dictado por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y tres minutos y treinta y tres segundos del once de Noviembre del dos mil nueve (Folio 6), mediante el cual se le previno a la recurrente, como objeciones suspensivas de la solicitud presentada lo consignado en el Considerando Primero, so pena de tenerse por abandonada la gestión en caso de no cumplirse, le fue notificado a los interesados el día 25 de Noviembre del 2009 (Folio 6 vuelto ), al fax señalado para tales efectos. Dicha contestación a la prevención se presenta mediante escrito presentado hasta el 17 de Diciembre del 2009.

Ante el cumplimiento de lo prevenido en forma extemporánea, el Registro de la Propiedad Industrial, procede efectivamente a declarar el abandono y archivo del expediente de la solicitud mediante la resolución venida en alzada, a lo cual el solicitante, en su condición dicha, solicita revocatoria y apelación subsidiariamente, estableciendo que se le dejo en estado de indefensión al no habersele recibido en el Diario la documentación por carecer de uno de los requisitos prevenidos por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

En cuanto a tales manifestaciones, considera este Tribunal, que no son de recibo, pues bien lo indica el **a quo** pudo el interesado haber recurrido a las instancias superiores como las coordinaciones o a la Dirección de este Registro ante la supuesta negativa de algún funcionario del Departamento del Diario y no consta en el expediente escrito alguno que



demuestre lo que se alega y tampoco que se cumpliera la prevención dentro del plazo concedido.

En esta relación, ha de recordarse, 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, 27ª edición, Editorial Heliasta, 2001, p. 398), de tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible, 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, por lo anterior, no puede presuponerse que al no haber emitido el Registro una resolución teniendo por desistida o abandonada la solicitud, entre la fecha de la prevención y su cumplimiento, se tenga como tácitamente corregidos en tiempo los defectos prevenidos. Por ende, en Derecho existen los términos para que se cumplan y si no se hace así, la parte debe acarrear con las correspondientes consecuencias.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mario Jose Fonseca Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUPO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a once horas con treinta y ocho minutos y siete segundos del seis de enero del dos mil diez, la cual se confirma.

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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mario Jose Fonseca Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **LUPO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a once horas con treinta y ocho minutos y siete segundos del seis de enero del dos mil diez, 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. NOTIFÍQUESE.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*