



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0823-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MULTISOLUTION OXI” (5)

WASSER CHEMICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-7103)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 429-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiuno de setiembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa- cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **WASSER CHEMICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en la ciudad de Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de fecha nueve de agosto del dos mil diez, el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, de calidades y condición dicha solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la



marca “**MULTISOLUTION OXI**”, para proteger y distinguir en clase 5 del Nomenclátor internacional “*una solución multipropósito diseñada para lentes blandos, que limpia, desinfecta, enjuaga y conserva*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y un minutos y treinta y cinco segundos, del dieciséis de agosto del dos mil diez, el Registro le previene al solicitante presentar la traducción de la marca por estar constituida por un elemento denominativo con significado distinto del castellano a efectos de continuar con su trámite, advirtiéndosele que en caso de incumplimiento se procedería a declarar el abandono y archivo de las presentes diligencias, siendo debidamente notificada dicha prevención el diecisiete de agosto del dos mil diez.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con diecinueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, 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 **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en la representación dicha y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de setiembre del dos mil diez, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación.

QUINTO. Que por escrito presentado a este Tribunal el once de noviembre del dos mil diez, a las catorce horas con treinta y un minutos y cinco segundos, se presentó desistimiento de la solicitud por parte de la sociedad **WASSER CHEMICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, sin embargo se procede a conocer por el fondo el presente asunto en razón de que este Tribunal le realizó prevenciones al solicitante sobre el desistimiento y este no las atendió.



SEXTO. 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 Mora Cordero, 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. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y un minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de agosto del dos mil diez, respecto al requerimiento de la traducción de la marca por estar constituido en un idioma distinto del castellano.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento 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 recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que la marca MULTISOLUTION ya se encontraba inscrita “MULTISOLUTION” registro No. 146.282 vigente hasta el veinticinco de marzo del dos mil catorce y de muchas que llevan el “MULTI”



como por ejemplo “MULTI 20-20”, “MULTI SOLUTION PLUS” registro No.165.417 etc., lo que produce un “antecedente registral” que se debe analizar y contemplar como un todo, no viene a modificar o cambiar el antecedente registral existente de una marca idéntica, que ya se encontraba inscrita y ahora simplemente se le quiere agregar “oxi”. Además se refiere el apelante a la contradicción por parte del calificador registral a la hora de aplicar la ley de marcas en razón de que la marca que fue presentada el mismo día, hora y por el mismo titular si fue acogida y la marca que se solicita en este expediente si requiere de una traducción, siendo calificado por la misma registradora. También indica que no se trata de dos sociedades de origen colombianas que se llaman igual sino que simplemente a la sociedad se le modificó de sociedad anónima por sociedad de acciones simplificadas, siendo la misma empresa.

CUARTO. EN CUANTO AL DESISTIMIENTO Y SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

No obstante haber sido desistida la solicitud formulada por la empresa **WASSER CHEMICAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, 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 conocer por el fondo el presente asunto en razón del no acatamiento por parte del solicitantes de las prevenciones hechas por este Tribunal y que van referidas a aclarar sobre la marca que se solicita desistir.

Del análisis del expediente se observa, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y un minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de agosto del dos mil diez, le previno al solicitante, que para continuar con la tramitación de la de la marca debería presentar la traducción de esta, por estar constituida por un elemento denominativo con significado distinto del castellano, de conformidad con el artículo 9 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y se le otorga 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 el día diecisiete de agosto del dos mil diez, y no fue contestada la citada prevención sino hasta que se declaró el abandono de la solicitud y el archivo del expediente mediante la resolución de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas con diecinueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, de lo cual se evidencia claramente que se aportó la aclaración al respecto a destiempo hasta el veintiocho de setiembre del dos mil diez, en el mismo momento en que presentó la respectiva apelación.

En este sentido, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al pronunciarse a las once horas con diecinueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, al establecer: *“...se constata en el expediente que a la fecha, el solicitante no ha cumplido con lo requerido; y siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se procedería al archivo del expediente; se incumple, entonces, con la prevención señalada. En consecencial, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, 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 presente solicitud...”*

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, acarreando 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. 27º 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.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente mediante escrito presentado el veintiocho de setiembre del dos mil diez, 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. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecinueve minutos y cincuenta y un segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora