



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0920-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción marca de fábrica “CIAO ITALIA”**

**Apelante, ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4692-2011)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 439-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, abogado, cédula de identidad número 1-903-770 portadora de la cédula de identidad número 3-304-085, en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:15 horas, del 7 de setiembre de 2011.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 23 de mayo de 2015, el Lic. Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, organizada y existente conforme las leyes de la República de Costa Rica, solicitó el registro de la marca de servicios “CIAO ITALIA” en clase 41 internacional, para proteger: *“Productos de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento por radio, montaje de*



*programas de radio y televisión, difusión de programas radiofónicos, publicidad radiofónica, programas de entretenimiento por radio”.*

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 12:19:36 horas del 26 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante que existen objeciones para acceder al registro solicitado, indicándole:

“.... Previo al estudio de fondo:

- Debe aportar autorización para el uso del término o denominación ITALIA. - (Art. 7 inc m. Ley 7978). -
- Debe eliminar los servicios que no pertenecen a la clase solicitada. –
- Por los cambios que realice a la lista de servicios inicial, deberá de aportar recibo de pago de la tasa respectiva, sea 25 dólares (Art 94 inc i Ley 7978)”

El cual la parte debió cumplir dentro del plazo de 15 días hábiles, luego de su respectivo acto de notificación, con la penalidad señalada de que en caso de su incumplimiento se tendría abandonada la solicitud. (v.f 8)

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de julio de 2011, el representante de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, cumple con lo prevenido. Sin embargo, la Administración registral objeta el documento de autorización presentado por la solicitante indicándole que: la Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, no cuenta con las facultades suficientes para otorgar el citado permiso. Y en ese mismo acto le previene aportar dicho requerimiento dentro del plazo de 15 días hábiles, so pena de tenerse por abandonada dicha solicitud y archivar las presentes diligencias (v.f 11). Dicha prevención fue notificada el 11 de agosto de 2011.



**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:00:15 horas, del 7 de setiembre de 2011, y en virtud de no haber cumplido con la prevención declara el abandono de la solicitud y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

**QUINTO.** Inconforme con la resolución el Lic. Ricardo Vargas Aguilar en su condición de apoderado especial de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 setiembre de 2011, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**SEXTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:57 del 11 de octubre de 2011, resuelve: "...Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria ..., y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ..."

**SÉTIMO.** 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hechos con tal carácter los siguientes:



- 1- Que el Ministerio del Exterior no tiene como procedimiento tutelar en términos comerciales la dicción “Italia” utilizada en el extranjero, ni autorizan expresamente el uso del citado término. (f 57)
- 2- Que las instituciones gubernamentales italianas si se reservan la intervención en aquellos casos cuando sean utilizados impropia. (folio 57)
- 3- Que el signo propuesto “CIAO ITALIA” no contempla ninguna manifestación impropia. (folio 1 y 57)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial con el cumplimiento de lo prevenido, procedió a declarar 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 manifiesta en sus agravios que la Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, de conformidad con el artículo 3 de su Estatuto, es la entidad encargada del comercio italiano, por ende, cuenta con facultades suficientes para emitir dicha autorización. Asimismo, aporta como elemento de prueba comunicación electrónica en idioma italiano con su respectiva traducción del embajador de Italia Diego Ungaro, quien expresamente indica que la Embajada Italiana no es la autorizada ni competente para emitir la autorización del término Italia, sin embargo, se reserva de intervenir en aquellos casos donde tuviera que intervenir por ser utilizado inapropiadamente la referencia Italia y a sus símbolos en las sedes competentes. ( v.f 57)

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de inscripción será



presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien 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 *ibidem*).

En consecuencia, la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma y fondo su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el abandono y archivo de lo petitionado. Cabe recordar entonces que la prevención, es pues, 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<sup>o</sup> edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); por lo que, 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.

De tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término establecido, 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 es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, en casos de incumplimiento autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud.

Para el caso bajo examen, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial aplicó la penalidad señalada de abandono y archivo, dado que el solicitante no cumplió dentro del plazo otorgado por ley con lo prevenido, sea, el acreditar mediante documento idóneo la autorización expedida por el Estado u organización competente, poder utilizar dentro del signo marcario propuesto “CIAO ITALIA” el nombre del citado país. Lo anterior, conforme lo que establece el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez, que si bien no son admisibles los argumentos de tener a la Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, como el ente competente para autorizar el uso de la dicción “Italia”, si se admite por parte de este Órgano de alzada, lo dispuesto por el señor Embajador Diego Ungaro visible a folio 57 del expediente donde señala que no tienen inconveniente en el uso del término Italia como elementos en las marcas de comercio, siempre que dicho término no sea utilizado inapropiadamente.

Así las cosas, este Órgano de alzada tiene por subsanado el requerimiento de la solicitud del signo propuesto “CIAO ITALIA” en cuanto a la utilización de la dicción Italia empleada en el registro solicitado por la Asociación Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, aunado a que tal y como se desprende este no contempla ninguna manifestación impropia que impida se continúe con el citado trámite. (v. f 1 y 57)

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Ricardo Vargas Aguilar, apoderado especial de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:15 horas, del 7 de setiembre de 2011, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, continúe con el trámite de la solicitud de la marca de servicios “CIAO ITALIA” en clase 41 internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

**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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Ricardo Vargas Aguilar, apoderado especial de la Asociación Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:15 horas, del 7 de setiembre de 2011, la que en este acto se revoca para que el Registro de instancia, continúe con el trámite de la solicitud de la marca de servicios “CIAO ITALIA” en clase 41 internacional. 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***

***Carlos José Vargas Jiménez***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***