



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2014-0106-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicio “SM SAAM”**

**SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARTIMAS S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-10637)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 508-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del primero de julio del dos mil catorce.***

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUDAMERICA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, constituida bajo las leyes de la República de Chile, con domicilio y establecimiento comercial en Plaza Justicia 12, Valparaíso, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, diez minutos, cuarenta y ocho segundos del quince de noviembre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de noviembre del dos mil doce, el licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de gestor oficioso de la empresa **SUDAMERICA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “SM SAAM”, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.



**SEGUNDO.** En resolución del doce de junio del dos mil doce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue debidamente notificado al solicitante y retirado por éste el día 5 de febrero del 2013, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y que en relación a ésta, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, publicación que no fue realizada a pesar de dicha advertencia, dictando el Registro la resolución final de las siete horas, diez minutos, cuarenta y ocho segundos del quince de noviembre del dos mil trece, en donde se procede a tener por abandonada la solicitud y archivar el expediente.

**TERCERO.** Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero del dos mil catorce, el licenciado Oswald Bruce Esquivel, en representación de la empresa **SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio contra resolución final referida, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución de las trece horas, cincuenta minutos, diez segundos del veintitrés de enero del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución del mismo día, hora y fecha, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 Juez Ortiz Mora, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho probado de interés para resolver el presente asunto, que el representante de la sociedad apelante **SUDAMERICA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, no cumplió dentro del término legal, con la publicación del edicto de ley de fecha 22 de enero del 2013, el cual fue debidamente notificado al solicitante y retirado por éste, el 5 de febrero del 2013. (Ver folios 9 y 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución debidamente notificada el 5 de febrero del 2013, le solicitó al apelante cumplir con la publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente hace caso omiso de esa prevención, dejando transcurrir el término indicado en el citado artículo 85 sin proceder a publicar el edicto de ley, por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el representante de la empresa **SUDAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, se limitó a consignar en lo que interesa lo siguiente: “ (...) en tiempo y forma interpongo los recursos de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución de las 07 horas, 10 minutos y 48 segundos del 15 de noviembre del 2013, (Ver folio 15), argumentación con la cual, desde luego, no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días otorgada



por este Tribunal. No obstante, según consta al folio 151 el apelante desaprovechó esas oportunidades para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al declarar el abandono de la solicitud y ordenar el archivo del expediente, por las razones que se expondrán a continuación.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante, mediante resolución de las catorce horas, veinticinco minutos, once segundos del veintidós de enero del dos mil trece, visible a folio 10, cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta, edicto que consta a folio 10.

Dicha resolución fue notificada el 5 de febrero del 2013 y dentro del plazo concedido por ley no se acreditó lo prevenido. El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 16 de la citada Ley de Marcas.

Es claro, que el solicitante no cumplió en tiempo con la prevención que se le comunicó el 5 de febrero del 2013, y al dejarse transcurrir más de seis meses desde esa última notificación, que obligaba al solicitante a impulsar el proceso y no lo hizo, bien hizo el Registro en aplicar la sanción establecida en el numeral 85 de esa Ley, sea, el abandono de la gestión.

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



subsanción parcial de los defectos señalados, su incumplimiento o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique la penalidad que corresponda conforme a lo estipulado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con lo pedido y dejó transcurrir el plazo de seis meses contados desde la última notificación, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 85 de la Ley de Marcas autoriza a la Autoridad Registral a tener por abandonada la gestión, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir más de seis meses desde la notificación de tal obligación del solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SURAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, diez minutos, cuarenta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Oswald Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SURAMERICANA AGENCIAS AÉREAS Y MARÍTIMAS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, diez minutos, cuarenta y ocho minutos del quince de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

---

**DESCRIPTOR**

**Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TG: Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TNR: 00.42.36**