



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0906-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de certificación “CIC (DISEÑO)” (42)

C.I.C. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA,

apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-4648)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 567-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce horas con quince minutos del doce de junio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, Sabana Sur oeste de la compañía Nacional de Fuerza y Luz, trescientos metros al oeste y ciento setenta y cinco metros al sur, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **C.C.I. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA**, con cédula de persona jurídica número número tres-ciento dos-quinientos setenta y un mil trescientos treinta y cuatro, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, Pavas ciento cincuenta metros al oeste del Cementerio Municipal, Bodegas Pazos, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once.



RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo de dos mil once, el Licenciado **Esteban Hernández Brenes**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de certificación “**CIC (DISEÑO)**”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios y actividades de certificación de calidad, en productos de todo tipo, especialmente productos agrícolas, forestales, selvicultura, flores, y su compatibilidad con el medio-ambiente, tanto humano, cultural y ecológico y sus derivados, así como certificados de bonos de CO2, para el mercado financiero”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de referencia, y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución,. mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de setiembre de dos mil once, el Licenciado **Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la empresa **C.C.I. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las once horas, treinta y seis minutos, treinta y tres segundos del veinte de setiembre de dos mil once declara sin lugar el recurso de revocatoria y 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 observan 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado el siguiente: **ÚNICO.** Que la empresa **C.C.I. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA**, haya incorporado en el Reglamento las cualidades o características que deben tener los servicios para los que autorice el uso de la marca ni las que debe tener la empresa solicitante así como las condiciones y cualidades a las que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, decreta el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de certificación “CIC (DISEÑO)”, y ordena el archivo del expediente, por considerar, que la solicitante incumplió con lo prevenido en la resolución de las 10:34:12 horas del 27 de julio de 2001, específicamente, con lo establecidos en los incisos d) y e) del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alega que: No es cierto como lo indica el Registro en la resolución recurrida, que en el escrito de fecha 24/08/2011, no se contesta todo lo que se previno, toda vez que tal y como se puede observar el apartado 1, de dicho escrito, se contesta lo prevenido y se hacen las aclaraciones



correspondientes al Registro respecto de lo señalado en el literal d) del artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sobre los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características o cualidades que deben concurrir en los productos o los servicios para los cuales se utilicen la marca de certificación. 2.- de dicho escrito se contesta lo prevenido sobre lo señalado en el literal e) del artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sobre las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas. Que si una vez hechas las aclaraciones el Registro considera que se debe reformar el Reglamento en alguno u otro sentido, así lo debe indicar claramente, y no proceder a tener por abandonada la solicitud, ya que la prevención de las 10:34:12 del 27 de julio del 2011, fue debidamente contestada en tiempo y forma. Tome nota el Registro, que sí lo que se desea es una reforma al Reglamento de Uso de Marca presentado junto con la solicitud de registro, en el caso de mi representada por su naturaleza jurídica, dicha reforma debe ser discutida y aprobada por los Gerentes de la empresa, y así se debe indicar claramente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. El artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y el numeral 35 del Capítulo VI de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen una serie de requisitos que debe contener una solicitud de inscripción de marca de certificación, previéndose en el numeral 13 de la Ley citada 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de una marca de certificación, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese



solicitante la carga procesal de cumplir con todas las exigencias previstas en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, o bien los cumple parcialmente, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “*abandono*” de su solicitud, en el caso concreto, de la solicitud de marca de certificación pretendida.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono.**

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución dictada a las 10:34:12 del 27 de julio de 2011 (notificada el 4 de agosto de 2011, según consta al folio 22 vuelto del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante lo siguiente:

“(...) 1-Visto escrito de fecha 06 de julio del 2011, según reglamento de uso de la marca de certificación de conformidad con el artículo 35 favor indicar los incisos d) y e) de mismo por cuanto se omitieron en el reglamento.

2- Además debe aportar los ejemplares del reglamento según indica el artículo 36 Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...uno en soporte papel y los dos restantes en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema de registro (...)”

La prevención antes dicha fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó a la solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud; teniendo este Tribunal por comprobado acorde a los autos que el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **C.C.I. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA**, contestó de forma parcial lo requerido,



mediante escrito de fecha 24 de agosto de 2011, toda vez, que hizo caso omiso a lo indicado en el punto 1 de la resolución de prevención citada, específicamente, en lo concerniente al inciso d) y e) del artículo 35 de la Ley de Marcas, pues nótese, que la recurrente no hace alusión a las características o cualidades que deben tener los productos o servicios para los que se autorice el uso de la marca, ni las que debe tener la empresa solicitante, ni tampoco, hace referencia a las condiciones y cualidades a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación por las personas autorizadas, siendo, que estos requisitos mínimos resultan importantes en una marca de certificación, y por lo cual tienen que fijarse en el reglamento de uso de la marca, ya que éste se constituye en un instrumento esencial, en el cual quedarán plasmadas las características que debe cumplir los productos o servicios, así como las medidas de control para asegurar la calidad que dice tener el signo. Ante la no subsanación, en su totalidad, de la objeciones prevenidas por el Registro, éste mediante resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, dispuso lo siguiente “(...) conforme lo dispone el artículo 13 de la misma ley; se procede, a tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de certificación CIC (DISEÑO)”, por considerar que la representación de la sociedad apelante no cumplió con lo advertido, en la resolución de las 10:34:12 horas del 27 de julio de 2011, posición que comparte este Tribunal, ya que del expediente no se observa que la recurrente haya cumplido con lo prevenido en el punto 1 de dicha resolución. De ahí, que este Tribunal es del criterio que en lo referente a las prevenciones es importante tener presente, 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. 27° edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados y 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, se considera abandonada la solicitud.



De esta manera, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana dentro del término concedido los defectos de forma o admisibilidad 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.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderada especial de la empresa **C.I.C. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD LIMITADA**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderada especial de la empresa **C.I.C. CERTIFICACIONES INTERNACIONALES**



DE CALIDAD LIMITADA, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, diecinueve segundos del treinta de agosto de dos mil once, 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



DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28

