



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0080-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MANGO (DISEÑO)”

TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2- 86464-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 669-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 12 de setiembre de 2013, por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, interpuso Acción de Nulidad, contra los registros números **219329**, **224002**, **223042** y **223024** propiedad de la empresa **Consolidated Artists B.V.**



SEGUNDO. Por resolución de las catorce horas, nueve minutos con cincuenta y ocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial le previno las objeciones de registro al solicitante para que dentro del plazo de quince días procediera a subsanar lo peticionado, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 48 de su Reglamento.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, resolvió: “[...] **SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD**, promovida por el (la) Lic. José Paulo Brenes Lleras, en representación de **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, contra los siguientes registros: **i)** marca de fábrica y comercio “**MANGO**”, con el número **219329**, para proteger y distinguir “ropa, vestidos, zapatos, confecciones y accesorios”, en clase 25 internacional: **ii)** marca de fábrica y comercio “**MANGO**”, con el número **224002**, para proteger y distinguir “anteojos con o sin graduación, anteojos de sol, cadenas o cordones para anteojos, y estuches para anteojos”, en clase 09 internacional; **iii)** marca de fábrica y comercio “**MANGO**”, con el número **223042**, para proteger y distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapados no comprendidas en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos” en clase 14 internacional y **iv)** marca de fábrica y comercio “**MANGO**”, con el número **223024**, para proteger y distinguir “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas, bastones, fustas y guarnicionería”, en clase 25 internacional; cuyo propietario es **CONSOLIDATED ARTISTS B.V. [...].**”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, interpuso para el día 28 de noviembre de 2013 en tiempo y forma el Recurso de



Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las nueve horas, dos minutos con diez segundos del veinte de diciembre de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Declarar parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el Lic. JOSÉ BRENES LLERAS, en calidad de apoderado TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A., por lo que se revoca parcialmente la resolución de las 13:24:15 del 14 de noviembre de 2013 única y exclusivamente en cuanto al archivo de las solicitudes de nulidad contra los registros 219329 y 224002 ya que es claro que la administración debe acatar lo dispuesto por los principios de celeridad y economía procesal y velar que esos principios se apliquen a favor del administrado. Firme la presente resolución, se ordena continuar con el trámite de nulidad de los registros 219329 y 224002, y ejecutar el archivo de las solicitudes de nulidad contra los registros 223042 y 223024, en virtud de que en cuanto a dichos signos, la resolución hoy recurrida queda incólume. En virtud de lo anterior, se procede a admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”*

SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde apoyo y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, lo siguiente:



- Que la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, canceló mediante enteros bancarios la suma de \$50 dólares americanos, correspondiente a pago de tasa por concepto de la Acción de Nulidad, instaurada en contra de la marca “MANGO”. (v.f 30 y 44)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, resolvió declarar el abandono de la solicitud promovida por el apoderado de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A, al determinar que el interesado no cumplió a cabalidad con la prevención realizada mediante el auto de las catorce horas, nueve minutos con cincuenta y ocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, por lo que conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 48 de su Reglamento, ante tal incumplimiento se procede con la aplicación de dicha penalidad.

Sin embargo, el representante de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A, recurre esa resolución oponiendo los recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio. El Registro mediante resolución de las nueve horas, dos minutos con diez segundos del veinte de diciembre de dos mil trece, acoge parcialmente la revocatoria en cuanto a continuar con el trámite de nulidad de los registros 219329 y 224002, y se proceder a ejecutar el archivo de las solicitudes de nulidad contra los registros 223042 y 223024 por el no pago de la tasa respectiva en cuanto a estos dos registros, por lo demás dicho dictado se mantiene incólume.



Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus alegatos solicitó expresamente; “[...] **I.** Se tenga por completos los requisitos de la acción de nulidad, incluyendo el pago de la tasa oficial con respecto a los 2 primeros registros, a saber los números 219329 y 224002. **II.** Que para el caso de los registros Nos. 223042 y 223024, se mantenga el procedimiento abierto hasta que se cancele el pago de las tasas aplicables, a sabiendas que la no activación del proceso en un plazo de 6 meses, contados a partir de la última notificación, hace operar la caducidad de pleno derecho. **III.** Se revoque la resolución dictada a las 13:24:15 horas del día 14 de noviembre del 2013 y se ordene continuar con la tramitación del presente procedimiento. [...]”

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Los artículos 9, 13 y 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas), y los artículos 3 y 48 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En este sentido, obsérvese que el artículo 9 de la Ley de Marcas establece de manera clara todos los requisitos que debe contener una solicitud de registro, y dentro del inciso j) del citado cuerpo normativo, indica: “[...] **El comprobante de la tasa establecida.** [...]”, por lo que, en caso de advertirse alguna omisión en la solicitud, el calificador registral deberá proceder conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas, en lo atinente al **examen de forma**, 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.

Asimismo, el artículo 94 de la Ley de Marcas, dice expresamente; “[...] **Tasas.** Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes, entendiendo que pueden ser pagadas por su equivalente en colones al tipo de cambio



oficial de la institución bancaria que reciba el pago: [...] m) por la solicitud de nulidad o cancelación de cada signo distintivo en cada clase: veinticinco dólares moneda de los estados Unidos de América (US \$25,00). [...].” Ratificándose en el precitado numeral no solo el requisito de admisibilidad, sino que además el monto exacto que el interesado debe pagar con respecto a lo peticionado en su solicitud.

De esta forma, el Registro de la Propiedad Industrial en apego a los principios rectores que rigen esta actividad registral, debe comunicarle a la parte aquellos defectos contenidos en su presentación, como en este caso, respecto de los requisitos de admisibilidad contenidos en su solicitud. Correlativamente, recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todos los elementos prevenidos de conformidad con la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que si no los cumple dentro del plazo concedido, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de declaratoria de *“abandono”* de su solicitud.

Para el caso bajo examen, es importante destacar que mediante la resolución dictada a las catorce horas, nueve minutos con cincuenta y ocho segundos del siete de octubre de dos mil trece, notificada el 10 de octubre de 2013 (v.f 33 vuelto y 34 del expediente de marras) el Registro, le previno a la empresa solicitante, entre otros, lo siguiente: *“[...] 2. En el plazo de QUINCE DIAS contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución, aporte \$25 de la tasa correspondiente para la tramitación de este tipo de procesos, POR CADA UNA de las clases de los registros que desea anular, tal cual está estipulado en el artículo 94 inciso m de la ley de marcas y otros Signos Distintivos. SE ADVIERTE AL PROMOVENTE QUE, DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD SEGÚN LO PRCEPTUADO EN EL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS Y 13 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. [...].”* Dicha prevención según se aprecia de los autos, no fue cumplida a cabalidad por el interesado.



Ante la no subsanación de la objeción prevenida por el Registro, dentro del plazo supra indicado, se procedió mediante resolución final dictada a las trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, a declarar el abandono de la solicitud de nulidad de referencia, y se ordenó el archivo del expediente.

No obstante, inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el representante de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A, recurre esa resolución oponiendo los recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio, y es mediante resolución de las nueve horas, dos minutos con diez segundos del veinte de diciembre de dos mil trece, que el Registro de la Propiedad Industrial acoge parcialmente la revocatoria a efectos de continuar con el trámite de nulidad respecto de los registros 219329 y 224002, y ejecutar el archivo de las solicitudes de nulidad contra los registros 223042 y 223024, siendo que únicamente se tiene por acreditado el pago de \$50 dólares, que corresponde a la tasa fijada únicamente para dos de las marcas que se pretenden anular.

Por lo anterior, dado que solo se tiene por acreditado la mitad del pago de derechos sobre la solicitud incoada por la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A, sea, \$50 dólares y no los \$100 dólares como corresponde según el artículo 94 inciso m) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se tienen por satisfechos los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley, para la continuación del trámite de la presente acción de nulidad únicamente para dos de las marcas que se pretenden anular, sea, respecto de los registros **219329** y **224002**. Como consecuencia del precitado incumplimiento, ante la falta de requisitos de admisibilidad se procede con el archivo de la solicitud de nulidad en cuanto a los registros **223042** y **223024** conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley supra citada.

Respecto al extremo indicado por la parte recurrente de dejar el procedimiento abierto para los registros 223042 y 223024, se debe advertir que lo pedido no es procedente, en virtud de que, tal y como se ha indicado líneas arriba, el pago del canon establecido es un requisito de admisibilidad indispensable para cualquier solicitud y su omisión es penalizado



con el archivo de las diligencias, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial, criterio que avala este Órgano de alzada, con fundamento en los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **Tienda de Artículos Acuáticos S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma a efectos de continuar con el trámite de la nulidad sobre los registros **219329** y **224002**, y ejecutar el archivo con relación a las solicitudes de los registros **223042** y **223024**, ya que únicamente se tiene por acreditado el pago de la tasa por \$50 dólares americanos, sea, lo correspondiente a la tasa para la solicitud de nulidad de dos signos marcarios.

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

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **Tienda de Artículos Acuáticos S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, trece horas, veinticuatro minutos con quince segundos del catorce de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Continúese con el trámite de la nulidad sobre los registros **219329** y **224002**, y se proceda a



ejecutar el archivo con relación a las solicitudes de los registros **223042** y **223024**, ya que únicamente se tiene por acreditado el pago de la tasa por \$50 dólares americanos, sea, lo correspondiente a la tasa para la solicitud de nulidad de dos signos marcarios. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora