



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0197-TRA-PI**



**Solicitud de registro de la Marca de Servicios**

**AVIDA INVESTMENTS SRL, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-899)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 739-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con veinticinco minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Norman Coto Kikut, mayor, abogado, vecino San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de febrero de dos mil dieciséis, el señor José Miguel Pereira Ruiz, mayor, titular de la cédula de identidad uno ochocientos ochenta y tres novecientos setenta y uno, en su condición de apoderado especial de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL**, solicitó al Registro de



la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios para proteger “*Servicios de seguros y financieros, incluyendo productos financieros, seguros, inversiones, financieras, asesoría financiera, planes de ahorro, planes de inversión y portafolios de ahorro e inversión*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención de las 9:25 36 del 05 de febrero de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial indicó :”*Presentar la traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto al castellano*”

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis 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, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución el licenciado Norman Coto Kikut, en su condición de apoderado especial de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL** interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.



**Redacta la Jueza Ureña Boza, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:**

1-Que mediante resolución de las 9:25 36 del 05 de febrero de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante presentar la traducción de la marca., (v. f 8 vto)

2) Que el apoderado de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL** fue notificado de la prevención el 05 de febrero de 2016, sin embargo presentó el escrito hasta el 16 de marzo de 2016, de forma extemporánea (v.f 15)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos no probados de interés para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO.** Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, 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 el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que la resolución de prevención fue notificada el 10 de marzo de 2016 mediante fax, por lo que su representada podía apersonarse hasta el 16 de marzo de 2016, agrega que en cuanto a la similitud con la marca “AVINA” que el giro comercial de su representada es de lucro y es totalmente distinto al de la marca inscrita.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno por medio de su apoderado a la empresa



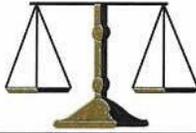
solicitante mediante resolución de las 9:25 36 del 05 de febrero de 2016: *”Presentar la traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto al castellano* . El solicitante mediante adicional 2016-4104 del 16 de marzo de 2016 indica la traducción del elemento denominativo “INVESTMENTS” el cual significa inversiones

**QUINTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO.** Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En ese sentido el artículo 9° estipula que 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 efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro que 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, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula 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 los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las



disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud (...)*”.

Con relación a ello cabe 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 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 los defectos de forma 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 o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de 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 el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, ya que tal y como quedó indicado, debió de cumplir con el procedimiento estipulado en el artículo 705 del Código Procesal Civil, tantas veces citado, por lo que considera



este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:25:36 del 05/02/2016, efectivamente comunicó al solicitante una serie de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, esa prevención fue notificada mediante fax el día 05/02/2016 (ver folio 13) al fax 2224594, tal y como consta en la solicitud en la cual el gestionante, pidió que se notificara mediante fax a los teléfonos 2234-7335 o 2224-5946. El solicitante contestó la prevención el día 16 de marzo del 2016, habiendo transcurrido ya el plazo otorgado por el Registro para su debida contestación. Por lo anterior lleva razón el Registro en declarar el abandono y archivo del expediente toda vez que la prevención no fue contestada en tiempo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Norman Coto Kikut, en su condición de apoderado especial de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

**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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Norman Coto Kikut, en su condición de



apoderado especial de la compañía **AVIDA INVESTMENTS SRL** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*