



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0259-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios: “ECO PISCINAS (DISEÑO)”

ECO PISCINAS SOCIEDAD ANONIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-355)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0798-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Mónica Leiva Araya**, comerciante, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-859-529, en su condición de representante legal de la empresa **ECO PISCINAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con treinta y dos segundos del doce de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de enero de 2015, por el señor **Gustavo Uribe Bermúdez**, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECO PISCINAS S. A.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**ECO PISCINAS**” en **clase 37** internacional, para proteger y distinguir:



“Fabricación de piscinas y spa en plástico reforzado con fibra de vidrio; para su comercialización, ser vicio construcción piscinas.”

SEGUNDO. Por resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, a efectos de que proceda con su subsanación. Para lo cual, le concede un plazo de quince días hábiles para las objeciones de forma y un plazo de treinta días para las de fondo, contados a partir del día siguiente de la presente notificación, asimismo, se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.” (v.f 5, 6)

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución las trece horas, treinta y cinco minutos con treinta y dos segundos del doce de marzo de dos mil quince, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, en virtud de que el interesado no cumplió con lo prevenido, dentro del plazo otorgado por Ley.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, la señora **Mónica Leiva Araya**, en su condición de representante legal de la empresa **ECO PISCINAS S. A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 18 de marzo de 2015, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y ocho minutos con cuarenta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil quince, resolvió; *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. ...”*, y por medio del auto de las



diez horas, cuarenta y nueve minutos con diez segundos del veinte de marzo de dos mil quince, dispuso: “... **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo**”

SEXTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho y de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente:

ÚNICO: Escrito presentado el 05 de marzo de 2015 y visible a folio 11 del expediente, mediante el cual el representante de la empresa ECO PISCINAS S.A., procede a contestar lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, a efectos de que proceda con su subsanación de las objeciones de forma y fondo contenidas en la solicitud, fijándole para ello los plazos establecidos por ley.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no encuentra hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción del signo marcario denominado “ECO PISCINAS” en clase 37 internacional, presentada por la empresa ECO PISCINAS SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de que el solicitante no cumplió con lo prevenido mediante el auto de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, dentro del plazo conferido, por lo que el Registro, procede a declarar el abandono de la solicitud, así como el archivo del expediente, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el gestionante dentro de sus agravios manifestó que la resolución impugnada estableció dos plazos diferentes, uno de 15 días para aportar una certificación de personería y otro de 30 para cumplir con algunas objeciones de forma y con la advertencia de cancelar veinticinco dólares (\$25). Que su representada cumplió en el plazo que señala la segunda observación de los 30 días, porque, la primera observación no es un plazo perentorio, ya que hay otro plazo perentorio que cumplir, por lo tanto, para el primer plazo, el mero transcurso no extingue por sí mismo el derecho de la parte a realizar el acto procesal. Por lo anterior solicita revocar la resolución venida en alzada, y continuar con el trámite del procedimiento de registro del signo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, le previno al solicitante las siguientes objeciones:

“... Se comunica que existen las siguientes objeciones de forma para acceder al registro solicitado:



- *Vista la personería jurídica, se le indica al gestionante que la misma se encuentra expirada. Por ende, debe aportar certificación de personería jurídica vigente. ...*
Respecto a las observaciones de forma. *Se le conceden QUINCE DÍAS HABILES, contados a partir del día siguiente de la presente notificación, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.” (v.f 5 y 6)*
Prevenición que le fue notificada el 22 de enero de 2015, tal como consta a folio seis vueltos del expediente de marras.

Así las cosas, cabe señalar que de acuerdo al cómputo del plazo para cumplir con lo prevenido por él **a quo** este concluía el 13 de febrero de 2015, sin que la parte se pronunciara dentro del plazo otorgado por Ley. Por lo que este Tribunal, comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las trece horas, treinta y cinco minutos con treinta y dos segundos del doce de marzo de dos mil quince, al corroborar que efectivamente no se cumplió con la prevenición realizada, y en consecuencia procedía la declaratoria de abandono de la solicitud y archivo del expediente.

Al respecto, es de mérito indicar al recurrente que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 9º, dispone que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador que verificará si esta cumple con lo dispuesto en la Ley y su 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 el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.



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 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 en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

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 ordena 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. Por lo que, al operador jurídico, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e imperativa y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

QUINTO. RESPECTO A LOS AGRAVIOS. Alega la representante de la empresa ECO PISCINAS S.A., dentro de sus manifestaciones que la resolución impugnada estableció dos plazos diferentes, uno de 15 días para aportar una certificación de personería y otro de 30 para cumplir con algunas objeciones de forma, con la advertencia de cancelar veinticinco dólares (\$25). Y que su representada cumplió en el plazo que señala la segunda observación de los 30 días, porque, la primera observación no es un plazo perentorio, ya que hay otro plazo perentorio



que cumplir, por lo tanto, para el primer plazo, el mero transcurso no extingue por sí mismo el derecho de la parte a realizar el acto procesal.

Respecto de los extremos señalados, cabe advertir por parte de este Tribunal que sus alegatos no pueden ser acogidos en virtud de encontrarnos ante dos situaciones jurídicas diversas, claramente definidas en su naturaleza, alcance y efectos por los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Así, la situación fáctica advertida en el numeral 13 de la Ley de Marcas, deviene cuando el solicitante no ha cumplido con alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la Ley de rito, o las disposiciones reglamentarias correspondientes, entonces el Registro notificará al requirente para que subsane el error o la omisión de forma contenida en su solicitud, dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. Este es un plazo perentorio, de conformidad con la letra de la ley y la doctrina procesal.

En el mismo sentido, verbigracia, el numeral 143 del Código Procesal Civil, dispone el principio que los plazos otorgados a las partes son improrrogables salvo disposición en contrario; situación que no sucede en este caso pues no existe disposición en contrario. De modo que, ante el incumplimiento de la conducta requerida a la parte interesada, a quien se le previene con suficiente antelación, mediante la debida notificación, la consecuencia jurídica para tal omisión de conducta es que la Administración considera abandonada la solicitud, y así lo hace saber al interesado.

En el caso sub examine, consta a folio 5 y 6 la resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos con cuarenta y cuatro segundos del veintiuno de enero de dos mil quince, que se notificó a la empresa solicitante vía fax al número señalado por la parte (v.f 10), las objeciones de forma



advertidas por la Administración, mediante la calificación registral de la solicitud presentada, según la cual debía aportar certificación de personería jurídica vigente, para lo cual se le concede QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación, so pena de tenerse por abandonada la solicitud y archivadas las diligencias. Asimismo, consta a párrafo tercero de la segunda hoja de notificación (v.f 6) la advertencia, según la cual, para efectos de continuar el trámite, los plazos señalados serán computados en forma separada.

La segunda situación fáctica, incluida en el ordinal 14 de la Ley, deviene cuando realiza la calificación registral por el fondo, el Registro determina que la solicitud incurre en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este caso, de igual manera se notifica al solicitante de las objeciones contenidas en la solicitud, la cual impide la registración y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente para que conteste para que conteste. Siendo su consecuencia jurídica que, transcurrido dicho plazo, sin que el solicitante haya contestado o si aun habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Ergo, se prevé y se dan consecuencias jurídicas diversas en los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, a situaciones fácticas diferentes. No puede pretender -por ilegal- la solicitante la unidad procesal de los plazos, de modo que, si no cumple el primero, le puede aplicar la Administración Registral el segundo. Precisamente en razón del bloque de legalidad que le asiste a la Administración en la aplicación de las normas jurídicas, que por su naturaleza les sean aplicables del ordenamiento jurídico.

Finalmente, en aplicación de la legalidad, el artículo 11 de la Ley de Marcas, dispone la posibilidad para el solicitante de modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, como efectivamente lo hizo la empresa requirente visible a folio 11 del expediente. De



modo que, según lo dispuesto *in fine* por el numeral 11 relacionado, la modificación o corrección de una solicitud devenga la tasa fijada.

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado:

*“... c.1) Sobre la Calificación unitaria. Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente los indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones: “...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina ...”*

*Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.*

***Todos los defectos deberán indicarse de una vez**; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*



*De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo. Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, ...”. (VOTO No. 36-2006, TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - Goicoechea, a las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis.)*

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que la resolución venida en alzada se encuentra ajustada a derecho, siendo ello motivo para ratificar el abandono y archivo de la solicitud de registro de la marca de servicios “ECO PISCINAS (DISEÑO)” para la clase 37 internacional, con arreglo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Mónica Leiva Araya**, en su condición de representante legal de la empresa **ECO PISCINAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con treinta y dos segundos del doce de marzo de dos mil quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la señora **Mónica Leiva Araya**, representante legal de la empresa **ECO PISCINAS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos con treinta y dos segundos del doce de marzo de dos mil quince, 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos Vargas Jiménez