



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-1034-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIO-WARE” (DISEÑO)**

**BIOWARE COSTA RICA S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8484-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 891-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las once horas con quince minutos del doce de octubre de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, mayor, casada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos ochenta y uno cuatrocientos treinta y siete, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **BIOWARE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos diecinueve segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de agosto de dos mil once, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **BIOWARE COSTA RICA S.A**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **BIO WARE (DISEÑO)**.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las once horas con veintisiete minutos cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil once, el Registro le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *Debe reclasificar los productos a proteger ya que estos pertenecen a la clase 21 por el uso de los mismos, Aportar pago de \$25 por la modificación. Circular DRPI 008-2008. Se comunica asimismo que existen las siguientes objeciones de fondo para acceder al registro solicitado: El signo solicitado no reúne las características necesarias para ser inscrito ya que, como bien lo indica el interesado en la traducción de los términos que la componen, BIO Ware o Bio Utensilios para proteger utensilios que tienen componentes que se caracterizan por su biodegradabilidad no posee distintividad alguna. Lo anterior se fundamenta en el artículo 7 inc. g) de la Ley de Marcas*”.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con treinta y siete minutos y diecinueve segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, 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, la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **BIOWARE COSTA RICA S.A** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veintisiete de octubre de dos mil once, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, no expresó agravios.

**QUINTO.** 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 invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En la forma en que se va a resolver este asunto, no existen hechos probados de interés.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION.** 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 la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que el registrador hace una interpretación incorrecta de la marca Bio Ware, ya que asumió sin que ella lo indicara que los productos fabricados y comercializados correspondían a utensilios de cocina, naturaleza que ella no había señalado en su solicitud, sino que responde a una asociación incorrecta y antojadiza de la palabra utensilio, siendo que la prevención era a todas luces improcedente, no obstante que la contestó dentro del plazo otorgado al efecto, y que su representada no debía pagar el monto adicional prevenido ya que los productos a proteger son vajillas desechables, vasos y otros, todos hechos a base de papel, razón por la que solicitó la protección de la marca en clase 16 como corresponde.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con veintisiete minutos cincuenta y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil once, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de su apoderada, lo siguiente: “(...) *Debe reclasificar los productos a proteger ya que estos pertenecen a la clase 21 por el uso de los mismos, Aportar pago de \$25 por la modificación. Circular DRPI 008-2008. (...)*”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada a la solicitante el día 12 de setiembre de 2011, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de constatar que incumpliera la prevención efectuada. Así las cosas, la gestionante apela la resolución de mérito, indicando que ella contestó dentro del plazo que le otorgaron, y que más bien aclaró que su representada no debía pagar el monto adicional, en razón de que el defecto señalado partía de una premisa incorrecta.

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, acarreado 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. 27° 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.

**QUINTO.** Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por la recurrente en su escrito de apelación presentado el veintisiete de octubre de dos mil once, resulta a todas luces



improcedente, ya que dicho escrito no resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **BIOWARE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos diecinueve segundos del dieciocho de octubre 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, 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 interpuesto por la Licenciada Eugenia Carazo Golcher, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **BIOWARE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y siete minutos diecinueve segundos del dieciocho de octubre 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**EXAMEN DE LA MARCA**

**TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.28**