



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0149-TRA-PI

Solicitud de cancelación marca de fábrica “COMANCHE”

EMPRESA PALO SECO J & J S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 151061)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 920-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por **Giancarlo Solano Fallas**, titular de la cédula de identidad número uno-mil diecisiete-seiscientos quince, en su condición de apoderado de la **EMPRESA PALO SECO J & J S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento treinta y cuatro mil cincuenta y ocho, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veinte de mayo de dos mil diez, el señor Giancarlo Solano Fallas, en representación de la **EMPRESA PALO SECO J & J S.A.**, solicitó la cancelación de la marca de fábrica “**COMANCHE**”, registro número 151061, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue licores, cuyo titular es **SOTOMONTE S.A.**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción referida.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor **Giancarlo Solano Fallas**, en representación de la **EMPRESA PALO SECO J & J**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de febrero de dos mil once interpuso recurso de revocatoria, recurso de apelación y recurso de nulidad de la notificación (en la realidad es un incidente de nulidad), siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, dos minutos, treinta segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, declaró sin lugar el incidente de nulidad de la notificación, y confirma la resolución recurrida en todos sus extremos, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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 Boza Ureña, y;

CONSIDERANDO

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La apelante no demuestra haber cumplido dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las doce horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis minutos del dos de febrero de dos mil once, decreta el abandono de la solicitud de cancelación de referencia, por considerar, que la solicitante incumplió con lo requerido en la resolución de las doce horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez.

La representación de la sociedad solicitante y apelante, en su escrito de apelación argumenta que el auto de las doce horas del dieciocho de agosto de dos mil diez, nunca le fue notificada, razón por la cual la misma no pudo ser subsanada, por lo que se está en presencia de un vicio de nulidad absoluta. En su escrito de expresión de agravios indica que la marca COMANCHE no es explotada, y en prueba de ello, se solicitó reiteradamente al Ministerio de Salud se expidiera un certificado que no cuenta con Registro Sanitarios Inscrito en Costa Rica, requisito inminente para poder explotar una marca de Licor en el territorio Nacional, por lo que se reitera una vez más la solicitud de cancelación de la marca, en apego a lo que establece el artículo 39 de la Ley de Marcas, siendo que los propietarios no la explotan, y como prueba fundamental de esto es que la empresa no cuenta con registro sanitario alguno

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. Los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, y 3, 16 y restantes que conforman el Capítulo I, II de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

febrero de 2002, establecen los requisitos que debe contener una solicitud de registro marcario u otros signos distintivos, y artículo 48 del Capítulo X del citado reglamento, previéndose en el citado numeral 13 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 un registro marcario, 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 todos los requisitos previstos 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,** pesará sobre él la sanción de la declaratoria de *“abandono”* de su solicitud de registro marcario.

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 **12:58:54 horas del 18 de junio de 2010**, (notificada el 20 de agosto de 2010 vía fax, según consta al folio 9 y 11 vuelto del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante “(...) **1) CUMPLA** el solicitante con las formalidades necesarias para este tipo de procesos aportando el fundamento de hecho y de derecho, la

prueba pertinente y necesaria, la identificación plena del signo a cancelar (incluyendo el número de Registro, número de expediente, clase, titular), la petición en términos precisos,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

*identificar plenamente al titular del signo distintivo, es decir cumpliendo con los requerimientos propios de éste tipo de solicitudes, según lo preceptuado en los artículos 38, 39 y concordantes del Reglamento de la Ley supra citada y demás normativa aplicable. II) Se le recuerda al solicitante que deberá **aportar una copia de toda la documentación que presente.** III) También se le advierte que deberá aportar la tasa correspondiente para la tramitación de éste tipo de procesos, estipulada 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. NOTÍFIQUESE.**”.*

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 señor **Giancarlo Solano Fallas**, en representación de la **EMPRESA PALO SECO J & J S.A.**, no contestó, y por consiguiente, no cumplió con la prevención referida. Ante la no subsanación, de la objeciones prevenidas por el Registro, éste mediante resolución final dictada a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, dispuso lo siguiente “(...)” *se declara el abandono de la solicitud de cancelación, promovida por el señor Giancarlo Solano Fallas*”, por considerar que la representación de la sociedad apelante no cumplió con lo prevenido, en la resolución de las doce horas, cincuenta y ocho minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de agosto de dos mil diez., posición que comparte este Tribunal, ya que del expediente no se observa que la recurrente haya cumplido con lo advertido. 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. 27º 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.

CUARTO. Sobre el recurso de nulidad de notificación, más bien, incidente de nulidad de notificación pretendido por la sociedad solicitante y apelante, ello, en razón de no poder subsanar lo prevenido en la resolución de las doce horas del dieciocho de agosto de dos mil diez, ya que la misma nunca le fue notificada, este Tribunal considera que el Registro lleva razón en denegar el mismo, pues, como puede comprobarse a folio diez del expediente, se encuentra el comprobante de notificaciones respectiva, en donde se logra determinar que la misma se efectuó a las dieciséis horas, veintiséis minutos del veinte de agosto de dos mil diez, por lo que la notificación de la resolución de las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once fue debidamente notificada.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Giancarlo Solano Fallas**, en su condición de apoderado de la **EMPRESA PALO SECO S.A.**, contra la resolución dictada por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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 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 señor **Giancarlo Solano Fallas**, en su condición de apoderado de la **EMPRESA PALO SECO S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y seis segundos del dos de febrero 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.-**

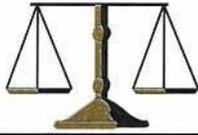
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28