

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2018-0446-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “CENTRO DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE VISAS-CSIV”**

**MASSIEL DEYANIRA MUNGUÍA LUNA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPED. DE ORIGEN 2018-4185)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO N°. 0013-2019**

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diecinueve minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por **MASSIEL DEYANIRA MUNGUÍA LUNA**, mayor, empresaria, de nacionalidad nicaragüense, vecina de San José, con cédula de residente permanente 155806103132, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:12:59 horas del 24 de agosto de 2018**.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.**

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2018, la señora Munguía Luna solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**CENTRO DE SERVICIOS INTERNACIONALES DE VISAS-CSIV**”, para proteger y distinguir: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*” en clase 35 de la nomenclatura internacional.

---

Mediante resolución de las 13:52:32 horas del 22 de mayo de 2018 (notificada el 23 de mayo de 2018) el Registro de la Propiedad Industrial previno a la solicitante que existían objeciones de forma y de fondo. Respecto de las objeciones de forma le indica únicamente que debe corregir el tipo de marca, concediéndole un plazo de quince días para corregir, de conformidad con el inciso a) del artículo 16 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, le indicó como objeciones de fondo: que el signo solicitado carece de distintividad porque está conformado por elementos de usanza común y resulta engañoso respecto de los servicios a proteger, para lo cual le concede un plazo de 30 días, advirtiéndole que en caso de omitiera contestar en ese término o aún si contestara subsisten estas objeciones, sería denegada su solicitud mediante resolución fundamentada, de conformidad con el artículo 14 de dicha ley.

En escrito presentado el 25 de junio de 2018, la señora **KATTIA ARROYO MONTERO**; quien dice apersonarse en calidad de apoderada especial administrativa, contestó la prevención relacionada solicitando se continúe con el trámite de registro en clase 35 internacional. Asimismo, propone el cambio de nombre de la marca, para que en su lugar se inscriba como **“CETRAVI”**, que corresponde a CENTRO DE TRAMITACION DE VISAS INTERNACIONALES.

En vista de lo anterior, en resolución de las 10:26:16 horas del 27 de julio de 2018 (notificada ese mismo día) la autoridad registral le previno a la señora Arroyo Montero que debía aportar el poder correspondiente, concediéndole un mes para ello. Adicionalmente, le indica que los servicios a proteger con el signo pretendido corresponden a la clase 45 internacional y que; en razón de ello, debía proceder al pago de \$25 por dicha modificación, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) e i) del artículo 94 de la Ley de Marcas. Respecto de ésta segunda prevención, le concede un término de quince días, son pena de que, en caso de no cumplir con lo prevenido en el término indicado, se tendría por abandonada su solicitud de conformidad con el artículo 13 de la ley de citas.

Esta prevención fue contestada por la solicitante Massiel Deyanira Munguía Luna en escrito presentado ante el Registro el 20 de agosto de 2018, acreditando la cancelación de la tasa indicada (25 dólares) y aportando el correspondiente poder especial conferido a Kattia Arroyo Montero.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que la solicitante no cumplió con todo lo prevenido en la resolución del 27 de julio de 2018, específicamente respecto de lo indicado sobre la clasificación correcta de los servicios a proteger; de acuerdo a la Clasificación de Niza, toda vez que no pagó la tasa correspondiente a la modificación dentro de los quince días, sino que dentro del plazo de un mes hizo ambas cosas. Por ello declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente alega vicios de forma, manifestando que la prevención del 27 de julio de 2018 y la resolución final -que le fueron notificadas vía correo electrónico- están viciadas de nulidad absoluta porque no contienen la firma del emisor ni están firmados digitalmente. Por el fondo, indica que la resolución final no es clara en indicar en qué consiste específicamente el supuesto incumplimiento del artículo 89 de la Ley de Marcas y la Clasificación de Niza, lo que le deja en indefensión, porque le resulta imposible poder argumentar con propiedad en contra de la valoración que realizó la oficina de marcas.

Afirma que el poder otorgado a Kattia Arroyo Montero fue aportado en tiempo y forma y que realizó el pago de los \$25 por la modificación de la clase desde el 9 de agosto de 2018; para lo cual aportó imagen de la transacción en el documento que presentó el 20 de agosto. Indica que con ello demuestra que no se opuso a esa modificación; es decir, que aceptó la nueva clasificación definida por el Registro en la clase 45. Agrega que el artículo 89 de la Ley es claro en indicar que le corresponde al Registro de la Propiedad Industrial definir la clase en que deban ubicarse los productos o servicios y no establece como requisito que el gestionante deba

---

manifestar expresamente su acuerdo con dicha clasificación, siendo que ese pago debe entenderse como una aceptación tácita de esa modificación de clase.

**TERCERO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**CUARTO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos demostrados y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

**I.-** Que en escrito presentado el 20 de agosto de 2018 la solicitante procedió a contestar la prevención de objeciones de forma y fondo que le fue notificada por el Registro el 27 de julio anterior (v. f. 12)

**II.-** Que la tasa correspondiente a la modificación de clase prevenida por el Registro fue cancelada el 9 de agosto de 2018 (v. f. 23)

**QUINTO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hecho con el carácter de no demostrados y que resulten de interés para el caso concreto.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución impugnada, procede a declarar el abandono y ordenar el archivo de la solicitud objeto del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el gestionante no cumplió lo prevenido.

Considera este Tribunal que, en el caso de análisis resulta evidente que la objeción de fondo prevenida a la solicitante mediante la resolución del 27 de julio de 2018, fue contestada en tiempo y forma por la recurrente, mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2018 con el

---

cual adjuntó el poder conferido a Kattia Arroyo Cordero.

Con relación a la objección de forma, concuerda con lo alegado por la apelante en el sentido de que el artículo 89 de la Ley de Marcas no exige una aceptación expresa de la clasificación que indique el Registro. Adicionalmente, ha quedado debidamente acreditado en este expediente que el pago de la tasa por dicha modificación fue realizado el 9 de agosto de 2018.

El abandono castiga la inactividad de la parte, lo cual no sucedió en este caso, toda vez que la solicitante pidió la marca en la clase que consideró correcta y en este sentido contestó la prevención inicial. Además, el Registro le previno en base al artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas:

*“...Artículo 16. Requisitos de la solicitud. Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca u otro signo distintivo deberá:*

*a) Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios...”*

Es claro que únicamente se le previno que lo solicitado no es una marca de fábrica y comercio sino una de servicios, en ningún momento se le indicó como objeción de forma que lo protegido corresponde a la clase 45 y no a la 35 solicitada. A pesar de ello, la interesada acepta la clase que indicó el Registro y procede a cancelar la tasa respectiva por esa modificación, razón por la cual no debió declararse el abandono y archivo de este expediente, siendo lo procedente que esa autoridad realizara un análisis de los argumentos expuestos por el solicitante y luego dictar una resolución de fondo debidamente fundamentada.

Por lo expuesto, esta Autoridad de Alzada declara con lugar el recurso de apelación presentado por **MASSIEL DEYANIRA MUNGUÍA LUNA**, en razón de lo cual se **ANULA** todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las **10:12:59 horas**

**del 24 de agosto de 2018**, en consecuencia se ordena devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con el trámite de la presente solicitud y proceda dicha autoridad a resolver por el fondo la solicitud bajo análisis, conforme a los autos que constan en este expediente.

**SÉTIMO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por **MASSIEL DEYANIRA MUNGUÍA LUNA** y en consecuencia **SE ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:12:59 horas del 24 de agosto de 2018** y se ordena devolver este expediente a la sede registral para que se continúe con el trámite y proceda dicha autoridad a resolver por el fondo la solicitud de registro propuesta por la recurrente. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM