



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0413-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NITRO CANADÁ”

UNO DOS TRES NOVELTYNE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2016-2375)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 005-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del doce de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **ZONGDAN DU**, mayor, vecino de San José, de nacionalidad china, con pasaporte chino G 35106021 soltero, en representación de **UNO DOS TRES NOVELTYNE S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-694937, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:38:53 horas del 13 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2016, **Zongdan Du**, de calidades y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca “**NITRO CANADA**”, en clase 3, para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, esmaltes para uñas en todas sus presentaciones, lociones capilares, dentífricos, pertenecientes y de protección en la clase 3 internacional*”

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:19 horas del 29 de marzo de 2016, se previno a la solicitante la existencia de



objeciones para acceder al registro, indicándole que debía aportar la autorización de las autoridades competentes de Canadá para reproducir su denominación en el signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del artículo 9 en relación al inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, que aportara la certificación de personería jurídica vigente de la sociedad solicitante, concediéndole al efecto 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada su solicitud y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 10:38:53 horas del 13 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

CUARTO. Inconforme el señor **ZONGDAN DU** en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución citada y en razón de esto conoce este Tribunal.

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

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos de tal carácter y que resultan de utilidad para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que la resolución de prevención dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:09:19 horas del 29 de marzo de 2016, fue debidamente notificada a la solicitante el 15 de abril de 2016, concediéndole 15 días hábiles para atenderla (folio 08).



2.- Que en el documento **21/2016-06835**, presentado por la solicitante el 9 de mayo de 2016, se solicita en forma expresa la modificación de la marca propuesta de **“NITRO CANADA”** por **“Belisha Hair Extreme Style Salon”** (folio 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrado y que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud, ordenando el archivo del expediente por considerar que la parte interesada respondió la prevención en forma extemporánea mediante el documento 2016-6835. Adicionalmente no se aportaron los documentos que le fueron prevenidos para subsanar las objeciones de forma y solicita la modificación del signo que pretende, siendo éste un cambio esencial, con lo cual violenta lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la parte solicitante expresa en sus agravios que el derecho del usuario a cambiar su marca debe proceder por encima de cualquiera otra disposición, prevaleciendo el principio de economía procesal, dado que resulta innecesario resolver y volver a presentar la solicitud y menos caer en el extremo de archivar el trámite y declarar temerariamente el abandono de esta solicitud. Con fundamento en dichas aseveraciones, la parte apelante solicita que se revoque la resolución que apela y se continúe con el trámite de su inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un examen de forma, seguida de **un examen de fondo**. Ese **examen de forma** se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes.



En dicha norma se establece en forma expresa que en caso de no cumplir con esos requisitos el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente para que subsane su solicitud, bajo apercibimiento de considerarse ésta abandonada. Dado lo anterior, no puede entenderse que el usuario tiene derecho, en forma irrestricta, a modificar su solicitud en cualquier momento, toda vez que existen plazos definidos a nivel legal que deben ser observados, sin que con ello se violenten principios del derecho, tales como el principio de economía procesal.

Adicionalmente, en el artículo 11 de la Ley de Marcas se establece la posibilidad de modificar o corregir la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite. No obstante, la autoridad registral no puede admitir aquellas que impliquen un cambio esencial de la marca o una ampliación de la lista de protección.

En virtud de lo anterior, una vez determinado que la solicitud de registro de la marca “NITRO CANADA” no cumplía con todos los requisitos de forma, el Registro notificó al solicitante para que la subsanara, concediéndole para ello quince días hábiles, apercibiéndole que en caso de no ser éstos subsanados se *consideraría abandonada*.

De este modo, es claro con la resolución del 29 de marzo de 2016 -que le fue notificada el **15 de abril de 2016**-, se previno al solicitante que debía cumplir una serie de requisitos, con el objeto de subsanar objeciones de forma que impedían el registro del signo, para lo cual contaba con quince días hábiles, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas. Por ello, la solicitante tenía plazo hasta el **6 de mayo de 2016**. No obstante, el interesado intenta responder lo prevenido mediante el documento **21/2016-06835**, presentado hasta el **9 de mayo de 2016**, y además solicita la modificación de la marca propuesta de “**NITRO CANADA**” por “**Belisha Hair Extreme Style Salon**”.

Es evidente que el escrito de respuesta del solicitante fue presentado en forma extemporánea y; adicionalmente, la modificación propuesta resulta inadmisibles porque consiste en una modificación esencial de lo solicitado inicialmente. Por ello considera este Órgano de Alzada que hizo bien la Autoridad Registral en declarar el abandono de la gestión, en aplicación de



lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **ZONGDAN DU**, en representación de **UNO DOS TRES NOVELTYNE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:38:53 horas del 13 de mayo de 2016, la cual 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 N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el señor **ZONGDAN DU**, en representación de **UNO DOS TRES NOVELTYNE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:38:53 horas del 13 de mayo de 2016, la cual se confirma, para que se declare el **abandono** y se ordene el **archivo** de la solicitud de registro de la marca **“NITRO CANADA”**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora