
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0372-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA SUPER
MAXX**

DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2-133177)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0684-2020

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

Recurso de apelación interpuesto por la señora Katherine Aguilar Loría, vecina de Cartago, con cédula de identidad número 1-0765-0968, apoderada especial de **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-574730, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:55 horas del 22 de junio de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Katherine Aguilar Loría, de calidades indicadas, apoderada especial de la sociedad **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, presentó solicitud de cancelación por falta de uso, de la marca

SUPER MAXX, registro número 231315, propiedad de la empresa TACO BELL CORP.

Mediante auto de prevención de las 15:44:34 del 17 de enero de 2020, el Registro de Propiedad Industrial, le solicita al promovente de la gestión, para que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, entre otros requerimientos: indique la dirección o domicilio de la empresa titular del signo distintivo a efecto de proceder a realizar la notificación de traslado, aporte copia de la documentación y del escrito donde interpuso su defensa de cancelación con fundamentado en los artículos 49 y 61 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública. Además, se advierte que de incumplir con lo requerido se decretará el abandono de la solicitud (ver folio 8 del expediente).

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2020, la representación de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR SOCIEDAD ANÓNIMA**, se apersona referirse al auto de prevención de las 15:44:34 del 17 de enero de 2020 (ver folio 10 al 12 del expediente principal).

El Registro de Propiedad Industrial mediante resolución de 14:51:55 horas del 22 de junio de 2020 resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad del plazo sin haber cumplido el solicitante la totalidad de lo requerido mediante auto de las 15:44:34 del 17 de enero de 2020 y ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Katherine Aguilar Loría, de calidades indicadas, apoderada especial de la sociedad **DISTRIBUIDORA**

DEL CARIBE CR S.A apeló la resolución relacionada y expresó como agravios los siguientes:

1.- En efecto puede existir una omisión respecto a lo prevenido por el Registro, sin embargo, ese evento no debe de generar en el decreto de abandono, más aún cuando no existe norma expresa que permita tal decisión.

2.- En el escrito presentado por su representada el 12 de febrero de 2020, se cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de marcas, y en los requisitos que establece ese artículo no existe ninguno que disponga lo prevenido por el Registro a saber, la dirección o domicilio de la empresa titular de la marca. El Registro tiene la obligación de notificar sin necesidad de gestión de parte todas sus resoluciones.

3.- El escrito del 12 de febrero del 2020 corresponde a la solicitud inicial de cancelación de la marca por falta de uso.

4.- El decreto de abandono es improcedente y el fundamento legal referido por el Registro no corresponde al caso, se decreta el abandono de la solicitud al considerar que no se cumplió con lo prevenido y para fundamentar legalmente su decisión invoca los artículos 37 y concordantes de la Ley de Marcas, 48 y 49 del Reglamento a dicha ley y además los artículos 49 y 61 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Señala, que esos últimos artículos son irrelevantes ya que obedece a procesos jurisdiccionales que refieren a copias, documentos y subsanación de la demanda, por lo que interpone la excepción de falta de derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el auto de prevención de las 15:44.34 del 17 de enero de 2020, se solicita al promovente

de la cancelación por falta de uso, entre otros requerimientos: indicar la dirección o domicilio de la empresa titular del signo distintivo a efecto de proceder a realizar la notificación de traslado, aportar copia de la documentación y del escrito donde interpuso su defensa de cancelación (ver folio 8 del expediente).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra que no se logró demostrar que la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, en el escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2020, señalara la dirección o domicilio de la empresa titular del signo distintivo a efecto de proceder a realizar la notificación de traslado, ni tampoco consta copia de la documentación ni del escrito donde interpuso su defensa de cancelación (ver folios 10 al 12 del expediente principal).

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el auto de prevención de las 15:44.34 del 17 de enero de 2020, visible a folio 8 del expediente así como el escrito presentado por la solicitante el 12 de febrero de 2020, visible a folios 10 al 12 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que pueden causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno a la solicitante mediante auto de las 15:44.34 del 17 de enero de 2020, entre otros requerimientos: indicar la dirección o domicilio de la empresa titular del signo distintivo a efecto de proceder a realizar la notificación de traslado, aportar copia de la documentación y

del escrito donde interpuso su defensa de cancelación (ver folio 8 del expediente), para lo cual se le concedieron quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud.

El 12 de febrero de 2020, la representante de la empresa **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, aporta escrito ante el Registro de Propiedad Industrial, para dar respuesta a la prevención señalada; no obstante, no consta que se cumpliera con los siguientes requerimientos: la dirección o domicilio de la empresa titular del signo distintivo a efecto de proceder a realizar la notificación de traslado, copia de la documentación y del escrito donde interpuso su defensa de cancelación, razón por la cual el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

SETIMO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. La Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 del 6 de enero de 2000 y su reglamento establecen el procedimiento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo que debe contener una solicitud de cancelación por falta de uso de un signo distintivo; asimismo, regula lo correspondiente en caso de incumplimiento.

El artículo 48 del reglamento a la Ley de marcas citada, establece los requisitos que debe contener una solicitud de cancelación por falta de uso de un registro, señala además de que en caso de que no se cumpla con los requisitos de forma el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley; al respecto este artículo establece:

Artículo 13°- Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá

un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. (Lo subrayado no es del original).

En ese sentido, el artículo 9 estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la ley y el reglamento. 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, lo que acarrea el abandono la petición.

Conviene recordar, que cuando se hace una prevención esta 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^o edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); y no subsanar el defecto señalado, la subsanación parcial de ellos, su cumplimiento fuera del término concedido o su total 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, porque 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. Debe tenerse presente que, ante casos como este, al operador jurídico 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.

En cuanto a los agravios, estima este Tribunal, que no son de recibo; lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, porque tal y como se analizó en esta resolución, debió cumplir con los requisitos estipulados para este procedimiento. Es claro que sin la dirección del titular marcario del signo que se solicita cancelar, es imposible para el Registro notificarle la gestión; asimismo, la documentación requerida igualmente se hace necesaria para cumplir con las formalidades de ley; requerimientos que incluso no han sido presentados hasta el día de hoy ante este Tribunal.

Señala la recurrente que cumplió con el artículo 48 del reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, sin embargo se le recuerda que además de ese artículo, son de aplicación los artículos citados *supra* y la normativa atinente y supletoria a este tipo de procedimiento, como lo son los artículos 49 y 61 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 9 de la Ley General de la Administración Pública citados por el Registro de primera instancia en el auto de prevención en análisis, lo anterior conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

Además de que, es responsabilidad del administrado asegurarse de que cumplir con lo solicitado por la administración, no es responsabilidad de la administración registral las vicisitudes por las cuales en términos objetivos no existió respuesta dentro del término dado al solicitante para el cumplimiento de lo prevenido, que valga señalar, no constan manifestación alguna en donde se justifique el motivo por el cual no se aportó lo solicitado, por lo que considera este órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Katherine Aguilar Loría, apoderada especial de la sociedad **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:55 horas del 22 de junio de 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora Katherine Aguilar Loría, apoderada especial de la sociedad **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE CR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:55 horas del 22 de junio de 2020, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09