

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0177-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHARACTER FIRST! (DISEÑO)”

Marco Soto Soto, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10610-09)

VOTO N° 095-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cinco minutos del veinte de julio de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Soto Soto**, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de Rohrmoser, doscientos metros oeste y cincuenta norte de restaurant El Chicote, cédula de identidad número uno-seiscientos cincuenta y dos-setecientos treinta y nueve, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de diciembre de dos mil nueve, el señor **Marco Soto Soto**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHARACTER FIRST! (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, material formativo e informativo, didáctico educativo, tanto impreso como

electrónico en forma de panfletos, guías y tarjetas de bolsillo, libros, volantes, vallas, videos, protectores de pantalla para computadoras y cualquier otro producto informativo, de comunicación o información.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veintisiete minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHARACTER FIRST! (DISEÑO)**” y el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diez, el señor **Marco Soto Soto** en su condición personal, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma como se habrá de resolver, estima este Tribunal que no existen hechos de relevancia para el pronunciamiento que tengan ese carácter.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró el abandono y por ende el archivo del expediente de mérito, por no haber subsanado la solicitante el requerimiento indicado por el Registro en la prevención efectuada mediante resolución de las **13:17:17 del 10 de diciembre de 2009**, prevención que fue notificada a la solicitante vía fax, con fecha 11 de diciembre de 2009, que dice lo siguiente:

“(...) Aclarar con respecto a los productos que desea proteger, ya que no pertenecen a la clase de servicios 38 solicitada. Revisar la novena clasificación Internacional de Niza, ya que según lo que indica en la solicitud, indica productos de diferentes clases. Por lo anterior deberá clasificarlas de la manera correcta y si no todos van en la misma clase deberá aportar entero de 50 dólares por cada clase que desee proteger, o bien eliminar los que no estén contemplados en la clase que desea proteger.

(...) Aclarar con respecto al establecimiento comercial y al país de origen, ya que conforme al artículo 6 quinquies, deben de coincidir y en la solicitud indica que el establecimiento se encuentra en Costa Rica y que el país de origen es Estados Unidos. Aclarar como corresponde”

El solicitante no contestó la respectiva prevención, es decir, no aclaró, cuales son los productos que protegería y distinguiría la marca pretendida ni tampoco lo concerniente al establecimiento comercial y el país de origen. 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 de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de dichas diligencias; teniendo el Registro por comprobado acorde a los autos que el señor **Marco Soto Soto** no contestó y por ende, no cumple con la prevención referida.

TERCERO. Con relación a las prevenciones merece 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 o 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. Tómese en cuenta que este artículo está situado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro del Capítulo II “PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA” y específicamente regula el *examen de forma* de una solicitud de marca, sea si ésta cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 9 de esa misma ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes para poder continuar con el estudio de lo pedido. Bajo este concepto ese artículo regula aspectos de *admisibilidad* del signo solicitado, los que si están omisos o poco claros, el Registro tiene la facultad legal de otorgar *bajo el apercibimiento que en esa norma se establece*, un plazo de quince días para que se subsane el error o la omisión, cuyo efecto legal una vez subsanado correctamente es continuar con el *examen de fondo*.

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. Por lo antes expuesto, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el apelante y solicitante de la marca **“CHARACTER FIRST! (DISEÑO)”**, a folio 14 vuelto, y 35 a 37 del expediente, ya que de la documentación que consta en autos puede comprobarse que la resolución de prevención de las **13:17:17 horas del 10 de diciembre de 2009**, fue notificada por el Registrador encargado del análisis y calificación de la marca solicitada, el día **11 de diciembre de 2009**, hecho, que desvirtúa lo afirmado por el apelante en el recurso de apelación y expresión de agravios, no obstante, lo que si queda claro, es que el apelante no cumplió con lo prevenido por el Registro, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el **a quo** en la resolución apelada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Soto Soto**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Soto Soto**, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, veinticuatro segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, 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