

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0198-TRA-PI

Solicitud de transferencia de la señal de propaganda: “CON TODO ¡PARA VOS!”

PASEO METRÓPOLI, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 81341)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1054-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con treinta y cinco minutos del ocho de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Gerardo Chavarría Ferraro**, empresario, vecino de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 2-338-448, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PASEO METRÓPOLI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta y tres segundos del doce de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 09 de noviembre de 2012, el señor **José Gerardo Chavarría Ferraro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PASEO METRÓPOLI S.A**, solicitó la transferencia de la señal de propaganda denominada: **“CON TODO ¡PARA VOS! (Diseño)”** en **clase 49**

internacional, para *“Promocionar el comercio en general de un condominio vertical, horizontal y comercial.”*

SEGUNDO. Mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos con un segundo del quince de noviembre de dos mil doce, se le previene a la solicitante las siguientes objeciones: *“(….) Indicar la (marca, nombre comercial o señal de propaganda) que desea traspasar, que se es señal de propaganda debe traspasar la marca a la que hace referencia también. Artículo 31 inciso b) de la Ley de Marcas. Aportar personería de la sociedad cedente, sea: (PASEO METRÓPOLI S.A). Artículo 82 bis de la ley de Marcas. Deberá acogerse de conformidad al artículo 1263 del Código Civil, por haber un posible conflicto de interés. Lo anterior debido a que el señor Chavarría Ferraro, está compareciendo como apoderado de la sociedad cedente y a título personal como Cesionario. Aportar lo que se indica en ese numeral. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.”* (v.f 07)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, diez minutos con treinta y tres segundos del doce de febrero de dos mil trece, determinó que el interesado no cumplió con lo prevenido, por lo que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede a tener por abandonada la solicitud de traspaso de la señal de propaganda CON TODO ¡PARA VOS!, y en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, el señor **José Gerardo Chavarría Ferraro**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PESEO METRÓPOLI**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de febrero de 2013, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, once minutos con cero segundos del veinticinco de febrero de dos mil trece, resolvió; “(...)
Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”

SEXTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que el solicitante incumplió con la prevención de las quince horas, veinticinco minutos con un segundo del quince de noviembre de dos mil doce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de la señal de propaganda denominada “**CON TODO ¡PARA VOS! (Diseño)**”, en virtud de que la solicitante no cumplió dentro del plazo conferido con lo prevenido mediante el auto de las quince horas,

veinticinco minutos con un segundo del quince de noviembre de dos mil doce, y en consecuencia procede la aplicación del artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que se procede a tener por abandonada la solicitud y consecuente archivo del expediente.

Por su parte la opositora dentro de sus agravios manifiesta en términos generales que: “(...) *Por un error procedimental, generado por la insuficiente información emanada de la Coordinación de Marcas, del Registro de la Propiedad Industrial, la información solicitada se aporta en el expediente original No. 2012-0008886 de 18/09/2012, en el cual se consigna el registro de señales de propaganda. En ningún punto, de la consulta realizada, se aclara que la transferencia de las señales de propaganda se tramitaría como un nuevo expediente y, esto, hace que mi representada incurra en el error de no aportar la información solicitada, toda vez que esta ya había sido aportada con anterioridad, en el expediente citado supra. Que debido a un error de forma, generado en la defectuosa información suministrada por la Unidad de Coordinación de Marcas, se omitió aportar nuevamente la información solicitada. Que no existe ningún ánimo de abandonar la gestión y, por el contrario, además de iniciar los trámites y cancelar los derechos de la clase de mérito, se realizaron todas las gestiones necesarias para subsanar los defectos señalados por el Registro de la Propiedad Industrial. Que no existe ningún conflicto de intereses, toda vez que el solicitante original de inscripción de las Señales de Propaganda es la sociedad Paseo Metrópoli S.A, que es representada por el señor JOSÉ GERARDO CHAVARRÍA FERRARO y la solicitud de transferencia es para un nombre registrado, de quien es Titular éste, por lo tanto, se colige que no hay ninguna actitud dolosa por parte del gestionante, sino más bien la intención de agrupar todos los signos solicitados bajo un mismo nombre, ya registrado. Que siendo este un error material fácilmente subsanable, no vicia el trámite en cuestión. (...).*” Por lo anterior solicita, se acoja la apelación y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, veinticinco minutos con un segundo del quince de noviembre de dos mil doce, le previno textualmente a la petente:

“(...,) SE PREVIENE al solicitante del documento de transferencia de referencia, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación proceda a.

- *Indicar la (marca, nombre comercial o señal de propaganda) que desea traspasar, que si es señal de propaganda debe traspasar la marca a la que hace referencia también. Artículo 31 inciso b) de la Ley de Marcas.*

- *Aportar personería de la sociedad cedente, sea: (PASEO METRÓPOLI S.A). Artículo 82 bis de la ley de Marcas.*

- *Deberá acogerse de conformidad al artículo 1263 del Código Civil, por haber un posible conflicto de interés. Lo anterior debido a que el señor Chavarría Ferraro, está compareciendo como apoderado de la sociedad cedente y a título personal como Cesionario. Aportar lo que se indica en ese numeral.*

Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (...),”

Dicha resolución le fue debidamente notificada a la parte el día 19 de noviembre de 2012, tal como consta a folio siete vuelto del expediente de marras.

Así las cosas, cabe destacar que el plazo para cumplir con lo prevenido por el **a quo** concluía el 10 de diciembre de 2012, sin que la parte se manifestara al respecto. Por lo que este Tribunal, comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la

resolución recurrida de las quince horas, diez minutos con treinta y tres segundos del doce de febrero de dos mil trece, declarando el abandono y archivo de la solicitud.

Cabe recordar al recurrente que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 9°, dispone que la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro, que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 *ibidem*).

Ahora bien, merece tenerse presente el supracitado numeral 13 de la Ley de la materia, que regula 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 los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...*bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”.

La prevención 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, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, 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 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 ordena 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.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por la recurrente en su escrito de apelación presentado el día 17 de febrero de 2013, no aclara ni subsana la omisión de los requisitos contenidos en la solicitud con respecto a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que pese a que indica que los documentos por error fueron aportados al expediente número 2012-8886 del 18 de septiembre de 2012, este Órgano de alzada mediante el auto de las trece horas del diez de mayo de dos mil trece, solicitó a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, copia certificada del expediente 2012-8886, a efectos de corroborar su dicho.

No obstante, dicha documentación es omisa en el citado instrumento, en virtud de que lo que consta es una solicitud de señal de propaganda suscrita por el señor JOSE GERARDO CHAVARRIA FERRARO, así como el comprobante del pago de la tasa respectiva, con fecha de presentación del 18 de septiembre de 2012, pero es omiso en cuanto a los documentos que le fueron prevenidos en este proceso, siendo ello motivo suficiente para ratificar el abandono y archivo de la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Cabe advertir además, que a dicho solicitante se le previno también la presentación de la autorización que establece el artículo 1263 del Código Civil, sea la autorización de la asamblea de socios para que el señor Chavarría Ferraro adquiriera el bien de la sociedad en donde él figura como representante legal con facultades de apoderado generalísimo (v.f 32). Del expediente se desprende que ese documento no fue presentado, razón de más para tener por archivada esta solicitud.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **José Gerardo Chavarría Ferraro**, apoderado generalísimo de la empresa **PASEO METRÓPOLI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta y tres segundos del doce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 presentado por el señor **José Gerardo Chavarría Ferraro**, apoderado generalísimo de la empresa **PASEO METRÓPOLI S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos con treinta y tres

segundos del doce de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Zaida Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez