



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1366-TRA-PI

Solicitud de renovación del registro de la marca “MONSTER”

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 60058)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 112-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del cuatro de agosto de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su calidad de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con seis minutos y diecinueve segundos del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2009, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, solicitó la renovación de las marcas “**BROWNILADO DOS PINOS**”, “**MONSTER**”, y “**NIEVES DOS PINOS**”, en una misma solicitud.



SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas con trece minutos y treinta y nueve segundos del cinco de mayo del dos mil nueve, el Registro le previene al solicitante que lo siguiente: “(...) *Se le indica al solicitante que tal y como lo indica el artículo 21 párrafo segundo de la ley de marcas (...), la solicitud de renovación solo podrá referirse a un registro, mas sin embargo, lo que procede es solicitar una división de la solicitud, esto de acuerdo al artículo 11 y el artículo 19 del Reglamento de la ley de marcas (...), por lo tanto, debe presentar solicitudes independientes eso si haciendo referencia que lo que está haciendo es una división de solicitudes con referencia a la renovación 11/02-60058, igualmente sucede con los pagos, ya que deberá indicar en dichas solicitudes que el pago se encuentra en esta solicitud. Asimismo se le indica que debe señalar cuál es la marca que desea renovar dentro de esta solicitud. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión. (...)*”. Dicha prevención fue notificada el 15 de mayo de 2009 al gestionante.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2009, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, cumplió con lo prevenido por el Registro, solicitando así la renovación de la marca “**MONSTER**”, en el presente expediente.

CUARTO. Que mediante resolución de las quince horas con un minuto y cuarenta y dos segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, el Registro le previno al solicitante lo siguiente: “(...) *aportar el equivalente a veinticinco dólares, monto que deberá de ser cancelado si la renovación es presentada dentro del periodo de gracia, de acuerdo al art 21 de la Ley de Marcas. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión. (...)*”. Dicha prevención fue notificada el 24 de agosto de 2009 al gestionante.

QUINTO. Que mediante escrito aportado el 16 de setiembre de 2009, el solicitante contestó la prevención antes indicada, sin cumplir con lo prevenido, sea aportar el pago de la tasa correspondiente, según fue debidamente prevenido, solicitando más bien una prórroga para aportar la tasa que le fuera prevenida en autos.



SEXTO. Que mediante resolución de las diez horas con treinta y cuatro minutos y ocho segundos del dieciocho de setiembre del dos mil nueve, el Registro en vista de la prórroga solicitada, resolvió denegar dicha solicitud en virtud de que el gestionante no explica las circunstancias por las cuales se Departamento debe otorgarle la misma, todo de conformidad con lo establecido por el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Dicha prevención fue notificada el 08 de octubre de 2009 al gestionante.

SÉTIMO. Que en vista de dicho incumplimiento, mediante resolución dictada a las diez horas con seis minutos y diecinueve segundos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono del trámite de renovación y en consecuencia el archivo del expediente.

OCTAVO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2009, la representación de la Cooperativa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del primero de marzo del dos mil diez, expresó agravios.

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



Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

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

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION Y LOS AGRAVIOS PRESENTADOS. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la empresa recurrente, y considerar que no se solicitó la prórroga del plazo conforme a derecho, declaró el abandono de la solicitud de renovación y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte el apelante atribuye el incumplimiento a causas atribuibles al Registro de la Propiedad Industrial.

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 con un minuto y cuarenta y dos segundos del veintiuno de julio de dos mil nueve, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la renovación de marca presentada, por medio de su Apoderado, lo siguiente: “(...) *aportar el equivalente a veinticinco dólares, monto que deberá de ser cancelado si la renovación es presentada dentro del periodo de gracia, de acuerdo al art 21 de la Ley de Marcas. Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión. (...)*”, otorgándosele para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud de renovación y archivarse las diligencias, conforme



al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 24 de agosto de 2009, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud de renovación presentada, en virtud de no constatar que este cumpliera con la prevención efectuada, ya que contestó la prevención realizada sin cumplir con lo requerido por el Registro de la Propiedad Industrial, sea aportar la tasa correspondiente al trámite solicitado; además de solicitar una prórroga para aportarla sin dar fundamento alguno para solicitar la misma, de conformidad con lo establecido por el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, expresando agravios que no tienen ningún fundamento legal.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000, en su artículo 9° (el cual resulta aplicable al trámite de renovación de signos distintivos), en relación con los artículos 21 y 94 inciso 1) ibídem, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser 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 ibídem). 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, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse bien 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 (el cual resulta aplicable al trámite de renovación), y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9° de la Ley y las disposiciones reglamentarias, Decreto Ejecutivo No. 30233-J (artículos 3, 5, 16 y 22); 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*”.



Con relación a ello cabe 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. 27ª 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.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, lo hace pero de forma incorrecta, o no cumple del todo con lo prevenido, 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 en concordancia con los artículos 9, 21 y 94 inciso 1) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud presentada, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, dentro de este pero de forma incorrecta, o su incumplimiento del todo, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, 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 de los numerales 9, 21 y 94 inciso 1) de repetida cita.

QUINTO. Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de expresión de agravios presentado en fecha 7 de abril del 2010 (ver folio 54), resulta a todas luces improcedente y carente de todo fundamento legal tal y como lo estableció el Órgano a quo, ya que dicho escrito no sustenta el cumplimiento de la prevención efectuada en autos, ni resulta una fundamentación legalmente válida con lo que al efecto establece el ordenamiento, resultando además totalmente improcedente conceder la prórroga solicitada, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud de renovación presentada.



Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que está a derecho lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste se encuentra sujeto al Principio de legalidad, regulado en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido en este caso por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, con el afán de velar por la protección de su objeto regulado en su artículo primero; y en virtud de ello no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en sus condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con seis minutos y diecinueve segundos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, 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 del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla** en su condición de Apoderado Especial de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con seis minutos y diecinueve segundos del veintiséis de octubre de dos mil nueve, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.79