

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2013-0492-TRA-PI**

**Solicitud de renovación de la marca de fábrica “WILLIAN LAWSON’S”**

**JOHN DEWAR & SONS LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 82633)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 115-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas diez minutos del treinta de enero de dos mil catorce.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1- 679-960, en su condición de gestora de negocios de la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con treinta y dos segundos del treinta de abril de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de enero de 2013, la Licda. **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, sociedad debidamente organizada y existente bajo las leyes de Escocia, con domicilio en 1700 Londres Road, Glasgow G32 8XR, Escocia, solicitó la renovación de la marca de fábrica “WILLIAN LAWSON’S”, en **clase 33** internacional.

**SEGUNDO.** Mediante el auto de las quince horas, cuarenta y ocho minutos con tres segundos del veintinueve de enero de dos mil trece, el Registro le previene a la parte que: “(...) **Vista la**

***GESTORÍA DE NEGOCIOS con relación al documento de referencia y la fianza de tres mil colones (¢ 3.000.00) rendida para responder a los términos y condiciones dispuestos por el artículo 286 del Código Procesal Civil, se recuerda que dispone de un plazo que vence en fecha 24/04/2013 para ratificar lo actuado, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivar estas diligencias. (...)***". Dicha prevención fue notificada el 01 de febrero de 2013.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos con treinta y dos segundos del treinta de abril de dos mil trece, en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, se declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

**SÉTIMO.** Inconforme con la citada resolución, la Licda. **Marianela Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día quince de mayo de dos mil trece, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria y apelación, y en razón de ello es que conoce este Tribunal de alzada.

**OCTAVO.** 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 Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No consta en el expediente que el solicitante haya cumplido dentro del plazo otorgado, la prevención la resolución de quince horas, cuarenta y ocho minutos con tres segundos del veintinueve de enero de dos mil trece (v.f. 04)

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad **JOHN DEWAR & SONS LTD**, en su escrito de apelación alegó: “(...) ***Sobre el fondo del asunto:** (...) mediante escrito del pasado 24 de abril de 2013, fue debidamente aportado un documento de poder que me acredita en el presente expediente. **Sobre la forma de la resolución de archivo.** Ahora bien, respecto de la resolución de archivo y abandono, la misma resulta ser infundada, por cuanto, en primer lugar, según la Ley de Marcas, en su artículo 85, el abandono de una marca procede únicamente cuando no se insta su curso. Es decir, las razones expuestas por el registro para declararlo en el presente caso resultan contrarias a derecho, ya que la solicitud de referencia siempre se ha mantenido activa por mi representada. Por lo anterior solicito a este registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de mi representada. (...).*”

**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, cuarenta y ocho minutos con tres segundos del veintinueve de enero de dos mil trece, le previene a la parte que: “(...) Vista la **GESTORÍA DE NEGOCIOS** con relación al documento de referencia y la fianza de tres mil colones (¢ 3.000.00) rendida para responder a los términos y condiciones dispuestos por el artículo 286 del Código Procesal Civil, se recuerda que dispone de **un plazo que vence**

*en fecha 24/04/2013 para ratificar lo actuado, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivar estas diligencias. (...)*”, misma que le fue notificada el 01 de febrero de 2013.

De lo anterior se desprende que el Registro de la Propiedad Industrial, le concedió a la parte un plazo determinado sea, al 24 de abril de 2013, contados a partir del día siguiente de la notificación y de este cómputo se determinó que para dichos efectos la recurrente contaba con un término de dos meses y veintidós días para cumplir con lo prevenido, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar las diligencias. Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos con treinta y dos segundos del treinta de abril de dos mil trece, notificada al solicitante el día 10 de mayo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de no cumplirse correctamente con la prevención efectuada. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, indicando que mediante escrito del 24 de abril de 2013, fue aportado el poder que la acredita en el presente expediente (v.f 06).

No obstante, tal y como fue señalado por el **a quo** el documento aportado no cuenta con la autenticación de la firma del poderdante, por lo que ello conlleva a que la solicitud no se ajuste a los requisitos de admisibilidad contemplados por el artículo 13 en concordancia con el artículo 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de no acreditar fehacientemente estar facultada para representar a la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, por la cual este Tribunal comparte con el fundamento dado por el Registro de instancia, en la resolución venida en alzada, a la luz de las siguientes consideraciones.

Según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si la misma cumple con los requisitos dispuestos en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al gestionante para que subsane

el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles cuando versa sobre objeciones de forma y de treinta días para objeciones de fondo, mismo que correrá a partir de su notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud en caso de incumplimiento (artículo 13 ibidem). 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 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 9º 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* (...)”.

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. 27º 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, 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 o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos, el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marras, 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 del numeral 9 de cita.

Aunado a ello, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día quince de mayo de dos mil trece, no es procedente, ya que el poder carece de la autenticación que establece como requisito mínimo la legislación marcaria. Dicho escrito no resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, por lo que no podría considerarse un argumento para dar por cumplida la prevención, en virtud de que el poder no cumple con los requisitos que establece el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal como se indicó supra, siendo ello parte integral de los requerimientos de forma que debe contener la solicitud, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley de rito, y ante la penalidad devenida del citado presupuesto lo procedente tal y como lo dictaminó el Registro de instancia, es declarar el abandono y archivo de las presentes diligencias.

Cabe advertir a la recurrente que el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no le es aplicable a su solicitud en virtud de que el citado numeral se encuentra previsto para aquellas diligencias administrativas que no cuenten con un plazo previamente determinado por la legislación, no siendo este el caso en virtud que el artículo 13 de la Ley de Marcas, si establece la penalidad de abandono y archivo ante el incumplimiento de requisitos de admisibilidad.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, representante de la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con treinta y dos segundos del treinta de abril 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 interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, representante de la empresa **JOHN DEWAR & SONS LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con treinta y dos segundos del treinta de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma, declarando el abandono y archivo de la solicitud de renovación de la marca de fábrica “**WILLIAN LAWSON’S**”, en **clase 33** internacional. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***