

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2011-0030-TRA-PI**

**Solicitud de renovación de marca “PREMIUM DOS PINOS”**

**COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 66933)**

### ***VOTO N° 1186-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del dieciséis de diciembre de dos mil once.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 8-0073-586, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, con cédula de persona jurídica número 3-004-045002, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, doce segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de junio de 2010, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, de calidades y condición indicadas al inicio, presenta solicitud de renovación de la marca **“PREMIUM DOS PINOS”** inscrita en Clase 30 internacional, bajo el Registro No. 48615.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las 11:25:55 horas, del 28 de junio de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la representación de la empresa solicitante

objecciones de forma, otorgándole al efecto quince días hábiles para subsanarlas, so pena de tener por abandonada su gestión en caso de incumplimiento.

**TERCERO.** Mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y tres minutos, doce segundos del 31 de agosto de 2010, ese Registro declara el abandono y ordena el archivo del expediente. Dicha resolución fue apelada por el solicitante, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución, los siguientes hechos tenidos por demostrados: **1.-** Que la marca ***“PREMIUM DOS PINOS”***, Registro No. 48615, está inscrita a nombre de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L.** empresa domiciliada en San José, Barrio Luján, se encontraba vigente hasta el 24 de diciembre de 2009, (v. f. 25). **2.-** Que la solicitud de renovación de la marca relacionada en el hecho probado anterior fue presentada por la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, con domicilio en El Coyol de Alajuela, (v. f. 1 a 7). **3.-** Que la resolución de las 11:25:55 horas del 28 de junio de 2010, fue notificada al solicitante, al medio por él señalado, el día 20 de julio de 2010, (v. f. 8 vuelto).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE EL 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 y mediante resolución de las 11:25:55 horas, del veintiocho de junio de dos mil diez le previno al representante de la empresa solicitante:

*“- El solicitante de la renovación no coincide con el titular asentado para este registro. Corregir como corresponda.*

*- Debe aportar \$25 por renovar la marca en el período de gracia conforme al artículo 94 inciso 1) de la Ley de Marcas.*

*Se advierte que de incumplir con lo prevenido se tendrá por abandonada la gestión.”*

Lo anterior a efecto de continuar con el trámite de la solicitud de renovación, para lo cual le otorga un plazo de quince días hábiles, bajo apercibimiento, en caso de no cumplir lo requerido, de tener por abandonada su gestión. Y ante el incumplimiento por parte de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

Con relación a esta situación, 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”*. (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. p. 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. De tal forma que si a partir de la debida notificación el



solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, 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.

Del análisis de los autos que constan dentro del expediente, resulta claro para esta Autoridad de Alzada, que la solicitante no cumple con lo prevenido por el Registro a quo, ya que en escrito presentado el 10 de agosto de 2010, se refiere únicamente al primer punto prevenido, -sea la discrepancia entre la empresa que solicita la renovación y la titular que consta en el Registro- solicitando se le otorgue una prórroga prudencial para presentar el cambio de nombre de la marca inscrita bajo el Registro No. 48615, y omite subsanar o referirse al segundo de los aspectos prevenidos, esto es, al pago del recargo por la solicitud de renovación en período de gracia. Es por esta razón que, mediante resolución de las 13 horas del 14 de febrero de 2011, este Tribunal previene que, de previo a dar trámite al recurso de apelación, debe acreditar ese pago. Asimismo, en dicha resolución se solicita una certificación del registro a renovar, (ver folio 25), siendo que, esta certificación fue emitida el 16 de febrero de 2011, y a esa fecha no constaba modificación alguna del titular de la marca objeto de estas diligencias, es decir su titular registral es la Cooperativa de Productores de Leche, R.L.

En sus agravios, la representación de la parte apelante afirma que la prórroga solicitada en escrito presentado el 10 de agosto de 2010, lo era para cumplir con la totalidad de lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución del 28 de junio de 2010, y no solamente para corregir en cuanto al cambio de nombre.



Sobre este alegato, llama poderosamente la atención a esta Autoridad de Alzada que aún a esta fecha (diciembre de 2011) no ha sido aportada al expediente, prueba alguna que demuestre que la empresa titular y la solicitante son una misma entidad, en razón de lo cual, de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la empresa Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. carece de legitimación para gestionar la renovación de la marca registrada con No. 48615, dado que no es su titular, y por ello, considera este Tribunal, hizo bien el Registro a quo en declarar el abandono y ordenar archivo de su solicitud.

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, doce segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

#### **CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y



tres minutos, doce segundos del treinta y uno de agosto 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*