

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0572-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de certificación “COCERSA”

COMPAÑÍA CERTIFICADORA COCERSA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2010-4398)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1191-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, mayor, divorciada una vez, Empresaria, vecina de Moravia, titular de la cédula de identidad número 8-0065-0848, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Rokegas de Baqueira S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-273652, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en Heredia, Calles 7 y 5, Frente al Acuario, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y dos segundos del diecisiete de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de mayo de dos mil diez, la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de certificación “**COCERSA**”, en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*servicios de*

certificación de todo lo relacionado a camiones cisternas, para transporte de combustible y afines, en lo referente al estado general del camión cisterna”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:24:07 horas del 25 de mayo de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante en lo que nos interesa lo siguiente: “(...) *-Aportar reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca y con la previa autorización de la autoridad competente (Art. 56 de la Ley de Marcas) y debe cumplir con todos los puntos del Art. 35 del Reglamento de la ley de marcas. -Aportar tres ejemplares de los reglamentos de uso, uno en soporte papel y los dos restantes en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. (Art. 36 del Reglamento de la Ley de Marcas) (...)*”. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el día 26 de mayo de 2010.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas con treinta y ocho minutos y dos segundos del diecisiete de junio de dos mil diez, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de referencia, y ordenó el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de junio de dos mil diez, la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Rokegas de Baqueira S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución de las doce horas con treinta y siete minutos y trece segundos del siete de julio de dos mil diez, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con treinta y ocho minutos y dos segundos del diecisiete de junio de dos mil diez, decreta el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de certificación “**COCERSA**”, y ordena el archivo del expediente, por considerar, que la solicitante incumplió con lo prevenido en la resolución de las 14:24:07 horas del 25 de mayo de 2010, específicamente, con lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 y los artículos 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alega que acudieron a recibir orientación para el presente trámite con un registrador o coordinador del Registro de la Propiedad Industrial, el cual les recomendó que únicamente unieran la transcripción del reglamento y que lo acompañaran con 2 copias de la Gaceta, que así lo



hicieron y que para su sorpresa se les previene la presentación del reglamento, en versión electrónica y en papel y la autorización del ente encargado, siendo que el reglamento copia de la publicación de La Gaceta, ya estaba debidamente autorizado, por lo que sería redundar en lo mismo. Agrega que el MINAET ya había autorizado el reglamento y que así se hizo ver en los escritos que se han presentado ante este Registro, señalando que la conducta de la administración está sujeta al principio de legalidad y no pueden interpretarse y mucho menos, crearse requisitos que ya están, para denegar o tener por abandonado este trámite.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. El artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, y los numerales 35 y 36 del Capítulo VI de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, establecen una serie de requisitos que debe contener una solicitud de inscripción de marca de certificación, previéndose en el numeral 13 de la Ley citada 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 aquellos, la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”,** si no se acata lo que haya sido prevenido.

Entonces, fácil es colegir que al Registro de la Propiedad Industrial le compete comunicarle al solicitante de una marca de certificación, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todas las exigencias previstas en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto si acaso no los satisfizo inicialmente, **si no los cumple dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea,** o bien los cumple parcialmente, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de ***“abandono”*** de su solicitud, en el caso concreto, de la solicitud de marca de certificación pretendida.

En efecto, el numeral 13 de la Ley de Marcas no contiene una proposición anfibológica: un solicitante sólo puede cumplir la prevención o no, en tiempo o no, por lo que si guarda silencio, y manteniéndose contumaz, no cumple lo prevenido, o si pretendiendo hacerlo, lo hace fuera del plazo legal, **la solicitud debe ser sancionada con el abandono.**

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto mediante la resolución dictada a las 14:24:07 del 25 de mayo de 2010 (notificada el 26 de mayo de 2010, según consta al folio 16 vuelto del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante, en lo que nos interesa, para resolver el presente asunto, lo siguiente:

“(...) -Aportar reglamento de uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca y con la previa autorización de la autoridad competente (Art. 56 de la Ley de Marcas) y debe cumplir con todos los puntos del Art. 35 del Reglamento de la ley de marcas. -Aportar tres ejemplares de los reglamentos de uso, uno en soporte papel y los dos restantes en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. (Art. 36 del Reglamento de la Ley de Marcas) (...)”

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 que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud; teniendo este Tribunal por comprobado acorde a los autos que la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, en representación de la empresa **Rokegas de Baqueira S.A.**, contestó de forma parcial lo requerido, mediante escrito de fecha 16 de junio de 2010, toda vez, que hizo caso omiso a lo indicado en los puntos de la resolución de prevención antes citados, específicamente, en lo concerniente a los requisitos establecidos por artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y los numerales 35 y 36 de su Reglamento, pues nótese,



que la recurrente no aporta la previa autorización de la autoridad competente, ni tampoco cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos citados del Reglamento, siendo, que estos requisitos mínimos resultan importantes en una marca de certificación, y por lo cual tienen que fijarse en el reglamento de uso de la marca, ya que éste se constituye en un instrumento esencial, en el cual quedarán plasmadas las características que debe cumplir los productos o servicios, así como las medidas de control para asegurar la calidad que dice tener el signo. Ante la no subsanación, en su totalidad, de la objeciones prevenidas por el Registro, éste mediante resolución final dictada a las quince horas con treinta y ocho minutos y dos segundos del diecisiete de junio de dos mil diez, dispuso lo siguiente “(...) *En consecuencia, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió con la prevención realizada, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede, tal y como le fuera advertido en el auto de cita, a tener por abandonada la presente solicitud. (...)*”, por considerar que la representación de la sociedad apelante no cumplió en su totalidad con lo advertido, en la resolución de las 14:24:07 horas del 25 de mayo de 2010, posición que comparte este Tribunal, ya que del expediente no se observa que la recurrente haya cumplido con lo prevenido en relación con la autorización del reglamento de uso de la marca por parte de la autoridad competente, ni aporta los ejemplares de dicho Reglamento en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. De ahí, que este Tribunal es del criterio que en lo referente a las prevenciones es importante tener presente, 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**); y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados y 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.



Avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo, al rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución recurrida, mediante resolución de las 12:37:13 del 7 de julio de 2010, al establecer:

“(...) Considera este Registro que no lleva razón el aquí apelante, puesto que no cumplió con la prevención realizada, esto puesto que lo que se adjuntó al expediente es el Reglamento Técnico Centroamericano de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líquidos, el cual no es el que exige la normativa de marcas. En este caso, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Marcas, lo que debe aportarse es el Reglamento de uso de la marca de certificación y dicho reglamento debe contar con la autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Esta situación no fue subsanada por el recurrente en el plazo de ley, ya que en el escrito recibido en fecha 16 de junio de 2010, se transcribe lo que pareciera ser el Reglamento de Uso, pero el mismo carece de la autorización respectiva. Además, tome en cuenta el recurrente que tampoco aclaró sobre la reserva de colores, ni de los servicios a certificar. Es por ese motivo que ante el cumplimiento parcial, sobreviene la sanción del archivo. Con respecto a la situación que plantea de que su actuación fue por recomendación de un coordinador de este Registro, el mismo no es de recibo, ya que ninguno de los coordinadores tiene conocimiento de la solicitud, por lo que se deduce que si fue asesorado, fue por un funcionario no autorizado, pero independientemente de esa situación, la ley de marcas como su reglamento es clara sobre el trámite de inscripción de una marca de certificación, así como los requisitos de forma, por lo que no hay lugar a contradicciones. Si el trámite ha sido un “tormento”, es precisamente por la falta de asesoría técnica en la materia por parte del solicitante. Así que al estar ajustada a derecho, se declara sin lugar el recurso de revocatoria y se confirma la resolución recurrida. (...)”.



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.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Rokegas de Baqueira S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y dos segundos del diecisiete de junio 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, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Jazmín Guerrero Tapia**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Rokegas de Baqueira S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y ocho minutos y dos



segundos del diecisiete de junio 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