

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0441-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “KODIAK, tan versátil como la madera”**

**MADERAS KODIAK S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1993-2011)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 124-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las quince horas con cinco minutos del trece de febrero de dos mil doce.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Alfred Webster Seed, mayor, casado, con cédula de residencia número uno uno dos cuatro cero cero cinco ocho seis tres uno, en su condición de Apoderado generalísimo de la empresa **MADERAS KODIAK S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos veintiún segundos del once de mayo de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de marzo de dos mil once, el señor Alfred Webster Seed, en su condición de Apoderado generalísimo de la empresa **MADERAS KODIAK S.A**, solicitó al Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veintidós de marzo de dos mil once, el Registro le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) 1. *Indicar el tipo de marca que desea proteger (fábrica, comercio, servicio)* 2. *La letra R que se encuentra incluida en la marca a inscribir, no es susceptible de protección registral, aún y cuando el titular pueda hacer uso de dicho elemento una vez que la marca se encuentre inscrita, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto No. 30233-J por lo que debe indicar expresamente que no se reserva derecho exclusivo alguno del símbolo R, tomando en cuenta que aún y cuando lo indique este Registro no concederá derecho alguno sobre tal elemento, con base en el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.* 3. *Previo a realizar el estudio de fondo debe indicar la clase y los productos o servicios que desea proteger (...)*”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el 22 de octubre de 2010.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas con diecisiete minutos y veintiún segundos del once de mayo de dos mil once, y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, 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.** Que inconforme con la citada resolución, el señor Alfred Webster Seed, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día veinte de mayo de dos mil once, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, no expresó agravios.

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

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** En la forma en que se va a resolver este asunto, no existen hechos probados de interés.

**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.** Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento 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 el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que es cierto que no contestó dentro del plazo que le otorgó el Registro, ya que se encontraba fuera del país y no había nadie más que pudiera sustituirlo, pero para su empresa es importante continuar con el trámite, y no se le causó perjuicio directo a nadie con su falta, por lo que solicita continuar con el trámite de inscripción, ofreciendo las disculpas del caso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del veintidós de marzo de dos mil once, le previno a la empresa solicitante para la tramitación de la solicitud de marca, por medio de su apoderado, lo siguiente: “(...) 1. Indicar el tipo de marca que desea proteger (fábrica, comercio, servicio) 2. La letra R que se encuentra incluída en la marca a inscribir, no es susceptible de protección registral, aún y cuando el titular pueda hacer uso de dicho elemento una vez que la marca se encuentre inscrita, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto No. 30233-J por lo que debe indicar expresamente que no se reserva derecho exclusivo alguno del símbolo R, tomando en cuenta que aún y cuando lo indique este Registro no concederá derecho alguno sobre tal elemento, con base en el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 3. Previo a realizar el estudio de fondo debe indicar la clase y los productos o servicios que desea proteger (...)”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicha resolución fue notificada al solicitante el día 23 de marzo de 2011, procediendo el Registro a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de constatar que éste incumpliera la prevención efectuada. Así las cosas, el gestionante apela la resolución de mérito, indicando que no contestó dentro del plazo que le otorgaron, porque se encontraba fuera del país y no había nadie más que pudiera hacer la contestación de la prevención, razón por la cual, comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, en la resolución venida en alzada.

En efecto, 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 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). 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, acarreado 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.

**QUINTO.** Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo aducido por el recurrente en su escrito de apelación presentado el día veinte de mayo de dos mil once, resulta a todas luces improcedente, ya que dicho escrito no resulta una rectificación concordada con lo que al efecto establece el ordenamiento, no se considera un argumento para dar por cumplida la prevención, siendo ello motivo para tener abandonada la solicitud.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alfred Webster Seed, en su condición de Apoderado generalísimo de la empresa **MADERAS KODIAK S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos veintiún segundos del once de mayo de dos mil once, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alfred Webster Seed, en su condición de



Apoderado generalísimo de la empresa **MADERAS KODIAK S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos veintiún segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, declarando el abandono de la solicitud del signo **“KODIAK, tan versátil como la madera”**.

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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**EXAMEN DE LA MARCA**

**TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.28**