



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2013-0548-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “DUSHI (DISEÑO)”

INVERSIONES GAROTAS BONITAS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4965-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 191-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Alberto Elehazar Rodríguez Rodríguez**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de San José, portador de la cédula de residencia No. 117000798632, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES GAROTAS BONITAS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y seis segundos del veintidós de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en fecha 25 de agosto de 2011, el señor **Alberto Elehazar Rodríguez Rodríguez**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**DUSHI (DISEÑO)**”, en clase 3, 14 y 25 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:23:47 del 20 de junio de 2013; el Registro le previene al solicitante en cuanto a las **objeciones de forma** indicar lo siguiente: “[...] 1. Vista la lista de productos a proteger, debe especificar cada producto y clase, y según la Clasificación



Internacional de Niza Décima Edición, y de conformidad con lo que establece el Artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y la Clasificación Internacional de Niza, el Registro de la Propiedad Industrial determina que los productos contenidos en la presente solicitud, se clasifican de la siguiente manera:

- a) Bisutería, en clase 14.*
- b) Perfumería y cosméticos, en clase 03.*
- c) Ropa, en clase 25.*

2. Aportar personería jurídica vigente de la sociedad solicitante, de conformidad con el artículo 9 inciso b) de la Ley de Marcas y la Directriz DRPI-05-2012 publicada en La Gaceta Número 70, del 10 de abril de 2012.

*3. Con base en el artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe indicar la ubicación exacta del establecimiento comercial/fabril/empresa de servicios. [...]”, **otorgándole un plazo de 15 días hábiles** para cumplir con ello, todo de conformidad con el artículo 13 de esa misma Ley, con el fin de poder continuar con el trámite pedido, prevención que no fue cumplida en tiempo. Dicha prevención fue debidamente notificada al solicitante vía fax, en fecha 21 de junio de 2013.*

Asimismo en dicha resolución el Registro le previene al solicitante en cuanto a las **objeciones de fondo, otorgándole un plazo de 30 días hábiles** para que las conteste, todo de conformidad con el artículo 14 de dicha Ley, con el fin de acceder al registro solicitado.

Por tal circunstancia, sea haber cumplido de forma extemporánea con la prevención de forma, el Registro mediante resolución de las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y seis segundos del veintidós de julio de dos mil trece, declaró el abandono de la solicitud y en consecuencia el archivo del expediente, resolución que fue apelada y que en este acto conoce el Tribunal.

TERCERO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido dentro del plazo otorgado la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:23:47 del 20 de junio de 2013, en cuanto a las objeciones de forma.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION PRESENTADA. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial, el cumplimiento por parte de la solicitante de la marca gestionada de la prevención efectuada en autos, dentro del plazo otorgado al efecto, 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 aquí recurrente, en su escrito de apelación alegó que cumplió con los requisitos que se le solicitaron, por lo que es sumamente injusto que se aplique el abandono de su solicitud, ya que a su persona le urge que dicha marca quede debidamente inscrita para seguridad jurídica de los clientes de su empresa y de su persona como representante legal de esta. Alega que en dicha resolución se establece un plazo de 30 días lo cual, a la fecha de presentación de su contestación no había expirado todavía, lo cual llama la atención toda vez que al establecer un plazo mayor es lógico que los administrados se atengan al plazo mayor, razón por la cual solicita se revoque la resolución recurrida y en su lugar se tengan por subsanados los defectos con la contestación realizada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero del 2000, en su artículo 9º, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será 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 el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, merece 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, 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 lo anterior 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.* [...]” (**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 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 de 15 días hábiles, 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. 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 la norma 13 es muy clara e imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del artículo 9 de cita.

Así las cosas, debe quedar claro al aquí recurrente, que para cumplir con las objeciones de forma y de conformidad con el artículo 13 de repetida cita, se otorga un plazo de 15 días hábiles, mientras que para cumplir con las objeciones de fondo, y acorde con lo establecido en el artículo 14 del mismo cuerpo normativo, se otorga un plazo de 30 días hábiles.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que lo contestado por el recurrente en su escrito presentado el día 16 de julio de 2013, resulta a todas luces totalmente improcedente, no es de recibo, ya que la contestación realizada en dicho escrito a la prevención de las 14:23:47 del 20 de junio de 2013 que nos ocupa, en lo referente a las objeciones de forma, fue presentada extemporáneamente, por lo que sus agravios no se consideran un argumento para dar por cumplida la prevención comunicada, siendo ello motivo para tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como antes se señaló.

Por lo que considerando que el solicitante no contestó los aspectos de forma indicados por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro del plazo de 15 días hábiles dado por ley, procede el archivo de la solicitud que nos ocupa y no corresponde conocer el fondo del asunto siendo irrelevante que se hayan contestado esos aspectos dentro del plazo de 30 días hábiles concedido para ese efecto, ya que la admisibilidad es un prerequisite para conocer el fondo.

De ahí que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor

Alberto Elehazar Rodríguez Rodríguez, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES GAROTAS BONITAS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y seis segundos del veintidós de julio de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

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 el señor **Alberto Elehazar Rodríguez Rodríguez**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES GAROTAS BONITAS S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y seis segundos del veintidós de julio de dos mil trece, la cual 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



DESCRIPTOR

Examen de la marca

TE: Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42. 28