



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-002-TRA-PI**

**Solicitud de traspaso de marca “ECO PACK”**

**ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A , Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No92828,208393,2010-10626)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 398-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas quince minutos del doce de mayo dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, mayor, titular de la cédula de identidad número tres trescientos cincuenta y cuatro ciento veintitrés, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de agosto de dos mil catorce la señora Shirley Vindas Abarca en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A** traspasa la marca “**ECO PACK**” a la empresa **ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A**, estimándose la donación en la suma de diez mil colones indicando que pertenece al mismo grupo económico.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las diez horas un minuto cuarenta y ocho segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *SE PREVIENE al solicitante del documento de transferencia de referencia, para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES para los puntos 1 al 5 y SEIS MESES para los puntos 6 y 7 contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a :* 1.) *De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar nombre y domicilios de las partes Cedente y Cesionario (...)* 2.) *De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la marca, registro o número de expediente (...)* 3.) *De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la clasificación de la marca (...)* 4.) *De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la lista de productos o servicios protegidos por la marca (...)* 5.) *De conformidad con el artículo 3 inciso d) del Reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar medio para oír notificaciones.* 6.) *De conformidad con la Circular DRPI -001-2014, que adiciona la directriz DRPI 08-2011 publicada en La Gaceta 107 del 05 de junio de 2014 (...)* 7.) *En el presente caso en el documento de traspaso adjunto omitió el pago respectivo del timbre fiscal, de 50.00 colones en timbres fiscales. Asimismo, de conformidad con la directriz antes indicada, el traspaso no surtirá efecto hasta que no se cumpla con el pago adeudado y la multa en los términos establecidos en el artículo 286 del Código Fiscal, es decir, diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse, por lo que por concepto de multa sería el monto de 500.00 quinientos colones en timbre fiscal. Al efecto se le conceden seis meses a partir de la notificación correspondiente, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, so pena de abandonarse el trámite transcurrido el plazo establecido...” (f. 4-5)*



**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2014 el apoderado de la sociedad **ASESORÍA Y LOGÍSTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A**, a efecto de dar cumplimiento a la prevención de las 10:01:49 del 19 de agosto de 2014 manifiesta: “(...) 1- Indico que el nombre del cedente es **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A (...)** y el cesionario es **ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A (...)** 2- La marca a traspasar es **ECO PACK Soluciones Integrales (diseño)**, Registro número 208393, que protege los siguientes productos: todo tipo de tanques plásticos para la reserva de agua de todo tamaño, fosas sépticas o biológicas de varios tamaños, bombas para agua, tanques para calentadores de agua, trampas para grasa, pilas plásticas. 3- Los productos antes mencionados son en la clase 20 internacional. 4- Las notificaciones las recibo en el Fax:2279-5175 (...) 5-Aporto los 50 colones en timbres fiscales faltantes en el documento de traspaso ya que el valor indicado es de 10.000 colones. 6- Adjunto los 500.00 colones en timbres fiscales en la multa establecida ya que por error no adjunté el documento de traspaso”(f.8).

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:27:07 del 05 de noviembre de 2014 indicó lo siguiente: “(...) Analizado el expediente se observa que mediante auto de las catorce horas cuarenta minutos del dos de octubre del dos mil catorce, notificado el siete de octubre de dos mil catorce, fueron prevenidos al solicitante los siguientes defectos (...) No obstante, siendo que el interesado respondió a lo requerido hasta el día 04 de noviembre del 2014, además de no contestar conforme a la prevención hecha, resulta extemporáneo tal cumplimiento. En consecuencia, y 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 solicitud de la marca de servicios “**MATERIALES GARYBA**” en clase 6 internacional...”

**QUINTO.** Mediante resolución de las ocho horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió lo siguiente:



*“POR TANTO (...) 1) Declarar la improcedencia del documento de referencia II) Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente.”*

**SEXTO.** Que mediante escrito presentado el 04 de noviembre de 2014 el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.**, indica que dicha sociedad modificó su Junta Directiva y nombre desde el 27 de agosto de 2014, siendo el nombre actual de la sociedad **ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A.**

**SÉTIMO.** Inconforme con la citada resolución, el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce.

**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 Díaz Díaz, 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, 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 recurrente en su escrito de apelación alegó que cuando su representada cumple con la prevención de agosto de 2014, aún no se había emitido resolución de archivo del expediente por parte del Registro, alega que la Ley 8220 de Simplificación de Trámites busca y obliga a la Administración a que simplifique y favorezca al usuario y que no entorpezca los trámites en forma innecesaria, por lo que solicita se aplique la referida ley.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas un minuto cuarenta y ocho segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, le previene al solicitante que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: “(...) *SE PREVIENE al solicitante del documento de transferencia de referencia, para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES para los puntos 1 al 5 y SEIS MESES para los puntos 6 y 7 contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación, proceda a : 1-De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar nombre y domicilios de las partes Cedente y Cesionario (...) 2.) De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la marca, registro o número de expediente (...)3.) De conformidad con el artículo 31 inciso a) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la clasificación de la marca (...) 4.) De conformidad con el artículo 31 inciso a)*



*de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la lista de productos o servicios protegidos por la marca (...) 5.) De conformidad con el artículo 3 inciso d) del Reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar medio para oír notificaciones. 6.) De conformidad con la Circular DRPI -001-2014, que adiciona la directriz DRPI 08-2011 publicada en La Gaceta 107 del 05 de junio de 2014 (...) 7.) En el presente caso en el documento de traspaso adjunto omitió el pago respectivo del timbre fiscal, de 50.00 colones en timbres fiscales. Asimismo, de conformidad con la directriz antes indicada, el traspaso no surtirá efecto hasta que no se cumpla con el pago adeudado y la multa en los términos establecidos en el artículo 286 del Código Fiscal, es decir, diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse, por lo que por concepto de multa sería el monto de 500.00 quinientos colones en timbre fiscal. Al efecto se le conceden seis meses a partir de la notificación correspondiente, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, so pena de abandonarse el trámite transcurrido el plazo establecido...”*

Dicha resolución fue notificada en forma automática al solicitante el día 20 de agosto de 2014, no obstante el apoderado generalísimo de **ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A**, presentó su escrito hasta el 24 de octubre de 2014, el cual se encontraba en forma extemporánea y en el mismo indicó: “(...) 1- Indico que el nombre del cedente es **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A** (...) y el cesionario es **ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A** (...) 2- La marca a traspasar es **ECO PACK Soluciones Integrales** (diseño), Registro número 208393, que protege los siguientes productos: todo tipo de tanques plásticos para la reserva de agua de todo tamaño, fosas sépticas o biológicas de varios tamaños, bombas para agua, tanques para calentadores de agua, trampas para grasa, pilas plásticas. 3- Los productos antes mencionados son en la clase 20 internacional. 4- Las notificaciones las recibo en el Fax: 2279-5175 (...) 5-Aporto los 50 colones en timbres fiscales faltantes en el documento de traspaso ya que el valor indicado es de 10.000 colones. 6- Adjunto los 500.00 colones en timbres fiscales en la multa establecida ya que por error no adjunté el documento de traspaso”(f.8), procediendo el Registro en resolución de las ocho



horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce, a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en virtud de constatar que incumpliera la prevención efectuada. Obsérvese que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas un minuto cuarenta y ocho segundos del diecinueve de agosto de dos mil catorce, contiene dos plazos diferentes, uno de quince días hábiles y otro de seis meses, y todo solicitante debe cumplir a cabalidad con los requisitos legales, debiendo la administración hacer las prevenciones que procedan tal y como sucedió, y tal y como quedó indicado el plazo de quince días no se cumplió y por ende procede el abandono.

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 9° 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 marcas, 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.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal, que lo aducido por el recurrente no se considera un argumento válido, ya que hay diligencias propias del solicitante que aún y cuando la Ley de Simplificación de Trámites autorice a la Administración a buscar en sus registros la información, ello no conlleva a subrogarse la responsabilidad del solicitante como es el deber de indicar lugar para recibir notificaciones, por lo que considera este Órgano de alzada que al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ASESORÍA Y LOGÍSTICA SAN JOSE**



**VEINTIUNO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ASESORÍA Y LOGÍSTICA SAN JOSE VEINTIUNO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas trece minutos un segundo del tres de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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**