

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1109-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca fábrica y comercio: (DISEÑO ESPECIAL)

IRINA ARGUEDAS CAMPOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7682-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0650-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Irina Arguedas Campos**, mayor, asistente, portadora de la cédula de identidad número 1-379-869, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de agosto de 2012, la señora **Irina Arguedas Campos**, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, la cual consiste en un diseño especial de una etiqueta en forma de gota delineada en color turquesa, dentro se puede ver un paisaje de campo y tres personas abrasándose, en el centro hay una franja de color blanco; seguido de flores de color blanco, celeste y violeta; junto a esta hay 2 cintas en colores morado y fucsia.

Diseño:



En **clase 03** internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, veintinueve minutos con treinta y siete del veintitrés de agosto de dos mil doce, se le previene a la solicitante las siguientes objeciones: *“(...,) 1. De conformidad con el artículo 9 inciso i) en concordancia en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas, deberá aportar autorización o consentimiento para el uso del retrato o imagen de personas contenidas en el signo(tres personas, una mujer, una niña y un hombre). Se advierte al interesado que en caso de realizar alguna corrección o modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago por \$25 de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y las circulares DRPI-004-2007 y DRPI-008-2008. Al efecto se le conceden **quince días hábiles**, so pena de tener por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias. (...).”* (v.f 03)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil

doce, determinó que el interesado a pesar de que cumplió en tiempo, los documentos aportados no lo facultan para el uso, consentimiento o autorización de la imagen de las personas contenidas en el signo, en virtud de que los contratos se encuentra pactados con otra persona que no es la solicitante, por lo que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, se procede a tener por abandonada la presente solicitud y en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la señora **Irina Arguedas Campos**, en su condición personal, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de octubre de 2012, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas ocho minutos con quince segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce, resolvió; “(*...*) ***Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).***”

SEXTO. 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

- 1) Que según los contratos aportados y visibles de folios 06 al 12, el derecho de uso de las imágenes que se incluyen en el diseño de la marca solicitadas corresponde a la empresa Quala S.A., y específicamente para un proyecto denominado “Arameo”.
- 2) Que la solicitud de registro de marca fue cedida por la señora Irina Arguedas Calvo, a Quala Inc., sociedad existente bajo las leyes de Las Islas Vírgenes, representada por la Lic. Milagro Chávez (ver folios 37 a 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se tiene como probado lo siguiente:

- 1) Que Quala S.A haya autorizado o traspasado su derecho a la solicitante, sea, la empresa Quala Inc, para poder inscribir las imágenes a las que se refiere el hecho probado anterior como marca.
- 2) Que Quala Inc., esté directamente relacionada y sea del mismo grupo empresarial de Quala S.A. y que sea la titular del proyecto denominado Arameo para el cual se autorizó el uso de las imágenes.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio (diseño especial), en virtud de que la solicitante a pesar de que cumple dentro del plazo de quince días establecido en la prevención realizada mediante el auto de las diez horas, veintinueve minutos con treinta y siete segundos del veintitrés de agosto de dos mil doce, no

demuestra u acredita estar facultada para inscribir el diseño solicitado, dado que los contratos que fueron aportados mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2012, ante el Registro de Instancia, son pactados a favor de Quala S.A., por lo que se trata de una persona distinta a la solicitante, primeramente la señora Sra. Irina Arguedas Calvo, y en consecuencia contraviene lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que se procede a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción.

Por su parte la apelante dentro de sus agravios manifiesta en términos generales que la solicitud de registro se presento a su nombre por estrategia comercial de su verdadero titular, sea Quala Inc., la cual que se encuentra directamente relacionada con Quala S.A, por lo que ambas se encuentran directamente relacionadas por ser del mismo grupo empresarial. Además, indica la solicitante que para garantizar el curso de este proceso de registro se hizo el traspaso del presente trámite a favor de la casa Quala Inc. (anotación No. 2-80999, con fecha 10 de octubre del 2012, a las 8:39:05 horas y debidamente anotado en fecha 18 de octubre). Por lo tanto el documento de cesión se encuentra conforme para los efectos requeridos inicialmente por el Registro de Propiedad Industrial, y en virtud de que la marca 2012-7682 es ahora propiedad de Quala, Inc, solicita se revoque la resolución recurrida.

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, veintinueve minutos con treinta y siete del veintitrés de agosto de dos mil doce, le previno textualmente a la solicitante las siguiente objeción: 1.- De conformidad con el artículo 9 inciso i) en concordancia en el artículo 7 inciso f) de la Ley de Marcas, deberá aportar autorización o consentimiento para el uso del retrato o imagen de personas contenidas en el signo (tres personas, una mujer, una niña y un hombre). Se advierte al interesado que en caso de realizar alguna corrección o modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago por \$25 de conformidad con lo establecido en

el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y las circulares DRPI-004-2007 y DRPI-008-2008. Al efecto se le conceden **quince días hábiles**, so pena de tener por abandonada su solicitud y archivar estas diligencias.

Dicha resolución le fue notificada el día 06 de septiembre de 2012, tal como consta a folio tres vuelto del expediente de marras, no obstante, pese a que la solicitante contesta en tiempo no cumple con lo prevenido, dado que no logra acreditar con los documentos aportados ostentar la facultad u autorización para utilizar la imagen del diseño a inscribir, por cuanto los contratos que adjunta se ejecutan con personas diferentes de quien solicitada el registro, sea la compañía Quala S.A., por lo que persiste la objeción prevenida en autos.

Este Tribunal, comparte el fundamento dado por el Registro, en la resolución recurrida de las nueve horas treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil doce, al corroborar que la parte no cumplió con la prevención realizada, en cuanto a que los documentos no autorizaban a la señora **Irina Arguedas Campos**, para utilizar e inscribir la imagen incorporada en la marca de fábrica y comercio presentada, por lo que el Registro de instancia, procedió a declarar el abandono y en consecuencia ordena archivar el expediente. Este defecto no ha sido subsanado a estas alturas del procedimiento, por lo que si bien la solicitante original señora Irina Arguedas Campos cedió sus derechos a otra compañía, sea Quala Inc., la nueva gestionante igualmente no cuenta con una autorización expresa para el uso de dichas imágenes en la marca en trámite de registro.

En efecto, según la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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, 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 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, 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 ordena 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 numeral 9 de cita.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que la recurrente en sus escritos no aclara ni subsana la omisión de los requisitos contenidos en la solicitud con respecto a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que tal y como se desprende de los autos la cesión se hizo a una empresa distinta a la titular de los derechos de autor y de imagen de las fotos y no consta que el titular de los derechos de autor haya cedido los mismos a la nueva solicitante, por lo que la solicitud mantiene el defecto de incumplir lo dispuesto en el artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 8 inciso f) del citado cuerpo legal. Debido a lo anterior se debe tener como abandonada la solicitud, con arreglo a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento, tal y como fue señalado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Por las razones antes indicadas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora **Irina Arguedas Campos**, el cual fue ratificado por la señora María Milagro Chávez Desanti, en su calidad de personera de Quala Inc, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 señora **Irina Arguedas Campos**, en su condición personal y en representación de Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cinco minutos con cuarenta y nueve segundos del cuatro de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, declarando el abandono y archivo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio (DISEÑO ESPECIAL), **en clase 03** internacional. 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1109-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (DISEÑO ESPECIAL)

IRINA ARGUEDAS CALVO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7682-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0047-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 0650-2013, dictado dentro del presente expediente.

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el **Voto N° 0650-2013**, emitido por este Tribunal a las quince horas diez minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece, visible al folio cincuenta y ocho, en el cual se consignó equivocadamente dentro del **POR TANTO**, en línea dos y tres “**señora Irina Arguedas Campos, en su condición personal y en representación de Quala Inc.**”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto “**señora Irina Arguedas Campos, en su condición personal.**”

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la línea dos y tres del folio cincuenta y ocho del expediente, del Voto N° 0650-2013, para que se lea dentro de su **POR TANTO** correctamente como sigue: “**señora Irina Arguedas Campos, en su condición personal.**” En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora