

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0126-TRA-PI

Solicitud de traspaso de marca “OASIS”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 92827)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 650-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinte minutos del dos de julio dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Juan Manuel Leiva Cerdas**, mayor, con cédula de identidad número 3-354-123, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.** con cédula jurídica 3-101-609491, hoy denominada **ASESORÍA Y LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2014, la señora Shirley Vindas Abarca con cédula de identidad 1-756-448, en representación de la empresa costarricense **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.**, con cédula jurídica 3-101-609491, traspasa la marca **“OASIS”** a la empresa **ERA ECOTANK ROTOMOULDING S.A.**, con cédula jurídica 3-101-300977, estimando este acto en la suma de diez mil colones y sin indicar medio para recibir notificaciones.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:21:18 horas del 19 de agosto de 2014, el Registro previno al solicitante la existencia de 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 en los puntos 1 al 5 y SEIS MESES en 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..(quince días)*
- 2.) De conformidad con el artículo 31 inciso b) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la marca, registro o número de expediente..(quince días)*
- 3.) De conformidad con el artículo 31 inciso c) de la Ley de Marcas y el 29 del reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar la clasificación de la marca.(quince días)*
- 4.) De conformidad con el artículo 31 inciso d) 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.(quince días)*
- 5.) De conformidad con el artículo 3 inciso d) del Reglamento de la Ley de Marcas, debe indicar medio para recibir notificaciones (quince días)*
- 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...” (ver folios 6 y 7)

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2014 el señor JUAN MANUEL LEIVA CERDAS, quien afirma ser representante legal de la sociedad **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.**, a efecto de dar cumplimiento a la prevención de las 09:21:18 horas 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 OASIS ByEcotank (diseño), Expediente número 2014-1279, que protege los siguientes productos: fabricación y comercialización pilas (fregaderos) 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 al documento de traspaso...”, (ver folio 8).

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del 28 de octubre de 2014, indicó lo siguiente:

“(...) I. Analizado el expediente se observa que mediante auto de las 09:21:18 horas del 19 de Agosto de 2014, debidamente notificada de forma automática el 20 de Agosto de 2014, este Registro le previno al interesado lo siguiente:

(...)

*II. Visto el escrito presentado por **JUAN MANUEL LEIVA QUIROS**, (...), el día 24 de octubre de 2014, (...), resulta extemporáneo el cumplimiento respecto de la prevención. En*

consecuencia y siendo que en la prevención indicada se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se tendría por abandonada la gestión, se tiene entonces por demostrado que incumple con la prevención señalada (...). En consecuencia, al corroborar este Registro que el interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención efectuada y conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, se procede a tener por abandonada la presente solicitud.

I. Asimismo, el señor JUAN MANUEL LEIVA CERDAS, (...) se apersona a contestar lo prevenido, en calidad de representante legal, pero en el expediente no se constata la existencia de poder y en el mismo adicional no aporta el poder respectivo para ejercer actos en nombre de la sociedad gestionante, se hace de conocimiento al solicitante que, de conformidad con el artículo 103 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en la materia registral y el artículo 286 del mismo Código, (...), al no presentar el poder que lo faculte para realizar actos a nombre de la empresa, se concluye que el señor JUAN MANUEL LEIVA CERDAS, (...), no tiene legitimación según el artículo 103 del Código Procesal Civil, por ende se tiene por no contestada la prevención de las 09:21:18 horas del 19 de agosto de 2014...”

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución relacionada, dictada a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del 28 de octubre de 2014, resolvió lo siguiente: “**POR TANTO** En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE:** **I)** Declarar la improcedencia del documento de referencia **II)** Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente...”

SEXTO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Juan Manuel Leiva Cerdas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.** con cédula jurídica 3-101-609491, siendo su nombre actual **ASESORÍA Y LOGÍSTICA SAN JOSE VEINTIUNO SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de

revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y en razón de ello, conoce este Tribunal de Alzada.

SETIMO. 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no existen hechos con tal carácter, de importancia para su resolución.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO MANIFESTADO EN LA APELACION. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que la empresa solicitante, TANQUES Y BOMBAS TANBO, S.A., no cumplió dentro del término concedido, lo solicitado en la prevención efectuada a las 09:21:18 horas del 19 de agosto de 2014, declaró el abandono de la solicitud de traspaso, ordenando el archivo del expediente con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, de conformidad con los artículos 103 y 286 del Código Procesal Civil en concordancia con el párrafo segundo del artículo 9 y 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro tuvo por no contestada la prevención relacionada, en razón de que no se acreditó en tiempo el poder que faculte al señor **JUAN MANUEL LEIVA CERDAS** para actuar en nombre de la empresa solicitante.

Por su parte, el recurrente alegó que nunca recibieron la notificación de la resolución del 19 de agosto de 2014, y que no le consta que se haya aplicado la notificación automática, siendo que el número de fax constaba en otro expediente, en el No. 2014-1279 que se encuentra ligado a éste. Afirma que aunque se hubiera cumplido con la prevención en los 15 días después de la notificación automática, aún quedaría un plazo de 5 meses y medio para cumplir con el resto de lo prevenido en dicha resolución. Es decir, si efectivamente se notificó el 20 de agosto de 2014, aún tendría plazo hasta el 20 de febrero de 2015 para cumplir con todo lo requerido. Agrega que su representada cumplió con la prevención antes de que se emitiera la declaratoria de archivo de la solicitud por parte del Registro, de tal forma que se puede continuar con el trámite. 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 y se revoque la resolución que recurre, aprobando el trámite del traspaso de la marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:21:18 horas del 19 de agosto de 2014 (ver folio 6), previno de la existencia de **objeciones de forma** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley de Marcas en concordancia con los artículos 3 y 29 de su Reglamento, para cuyo cumplimiento concedió un término de 15 días, en aplicación del artículo 13 de la Ley de citas, en virtud de que la solicitud de transferencia no cumplió con los requisitos mínimos. Asimismo, concedió un término de 6 meses para que el solicitante cumpliera las prevenciones enumeradas como 6 y 7, las cuales se relacionan con el pago del timbre fiscal establecido en la directriz DRPI-08-2011, en concordancia con los artículos 273 y 286 del Código Fiscal. Lo anterior bajo pena de tener por abandonada su gestión, de conformidad con el artículo 85 de la relacionada Ley de Marcas.

Observa este Tribunal que en el escrito inicial, la parte interesada omitió indicar algún medio para recibir notificaciones, en virtud de ello, la resolución relacionada en el párrafo que

precede quedó debidamente **notificada en forma automática** 24 horas después, sea el día 20 de agosto de 2014. No obstante, el apoderado generalísimo de **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.** pretendió contestar dicha prevención mediante escrito presentado el día 24 de octubre de 2014 (ver folio 8), siendo que dicha presentación es extemporánea y en razón de ello procedió el Registro a dictar la resolución ahora apelada, declarando el abandono de la gestión y ordenando su archivo de la solicitud presentada, en virtud de constatar que no se cumplió dentro del término conferido con la prevención de las objeciones de forma.

Obsérvese que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2014, contiene dos plazos diferentes, uno de quince días hábiles y otro de seis meses. Siendo que, 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.

El artículo 31 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece los requisitos mínimos que debe contener toda **solicitud de transferencia de marca**, indicando que ésta deberá contener la información citada en sus incisos a), b), c), d) y e), los cuales se echan de menos en el escrito que inicia este procedimiento. Asimismo, esta solicitud debió acompañarse de los documentos mencionados en los incisos f), g) y h) de ese mismo artículo.

En concordancia con lo anterior, el Artículo 29 del Reglamento a la Ley de Marcas dispone:

*“Artículo 29.- De la transferencia de los signos. Solicitada la transferencia de titularidad de un signo registrado, o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro **procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley y 3 de este Reglamento**, así como si se adjunta la documentación correspondiente y, si fuere procedente, se ordenará y se asentará la información a sus antecedentes registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación correspondiente.”* (agregado el énfasis)

En este sentido, una vez calificada la solicitud presentada por Tanques y Bombas TANBO S.A., el Registro de la Propiedad Industrial verificó que no cumplía con lo dispuesto en el citado artículo 31 de la Ley y en las disposiciones del Reglamento, y por ello le previno que debía subsanar dichas omisiones dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada. 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, acarreando 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 toda solicitud, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requisitos legales y reglamentarios, 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)**; esto es, 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 éste pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Entiende este Órgano de Alzada el trabajo y el tiempo que ha invertido la parte interesada al plantear la solicitud bajo análisis, no obstante, 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 contenidos en las solicitudes relativas a signos marcarios que hayan sido presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial.

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 LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO, S.A.**, antes denominada **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29

del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, 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 LOGISTICA SAN JOSE VEINTIUNO, S.A.**, antes denominada **TANQUES Y BOMBAS TANBO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, cincuenta y nueve segundos del veintiocho de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se declare el abandono y se ordene el archivo de estas diligencias. 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