

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0363-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

LA ESQUINA DEL PARQUE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2803)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0524-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor José Mora Schlager**, abogado, cédula de identidad 1-1288-0407, vecino de San Pedro de Montes de Oca, San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, constituida conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-525748, con domicilio en San José, Desamparados 50 metros sur de la Iglesia Católica del Provenir, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:42 horas del del 15 de junio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud presentada el 28 de marzo de 2022, el licenciado **Víctor José Mora Schlager**, de calidades y



condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios para las clases 38 y 41 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 12:23:21 horas del 6 de abril de 2022, le previene al solicitante, entre otras objeciones: "... **3)** Visto el signo marcario y de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas, debe acreditar el consentimiento extendido de la persona o entidad que ostenta el derecho de la personalidad de Fernando Faith, para que su nombre sea utilizado en el signo que se solicita proteger. Al efecto se le conceden para los puntos 1 y 3 quince días hábiles, ...". Se notifica por correo electrónico el 08 de abril de 2022. (folio 9, 10 y 11 del expediente principal)

Mediante documento adicional 2022/005608 del 21 de abril de 2022, la parte contesta sobre lo prevenido, y aporta consentimiento para uso del nombre en el signo con fecha 18 de abril de 2022. (folio 12 al 16 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el auto de las 15:18:36 horas del 26 de abril de 2022 conoce el escrito adicional 2022/005608 presentado por el solicitante en atención al auto de prevención realizado por dicha instancia, y lo admite parcialmente puntualizando: "1. Se admite en cuanto al poder y los timbres fiscales. 2. En cuanto a la autorización extendida que se adjunta no cuenta con la firma, rubrica o firma digital, por lo que carece de validez para el presente asunto." Se notifica por correo electrónico el 28 de abril de 2022. (folios 17 y 18 del expediente principal)

Mediante documento adicional 2022/006308 de 5 de mayo de 2022, la parte nuevamente contesta, y aporta de nuevo el documento de consentimiento para utilizar el nombre, fechado 18 de abril de 2022, e indica que se encuentra firmado con firma digital. (folios 19 al 21 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el auto de las 14:18:32 horas del 16 de mayo de 2022 conoce el adicional 2022/006308, y determina no admitir dicho escrito, en virtud de que la autorización que se adjunta no cuenta con la firma, rúbrica o firma digital, por lo que carece de validez. Se notifica por correo electrónico el 19 de mayo de 2022. (folios 22 al 23 del expediente principal)

Mediante documento adicional 2022/008099 del 9 de junio de 2022, la parte contesta lo prevenido por tercera vez, y señala que adjunta autorización de uso de nombre debidamente firmada con firma digital. (folio 24 al 26 del expediente principal)

EL Registro de la Propiedad Intelectual, mediante el auto de las 14:55:11 horas del 15 de junio de 2022 conoce el escrito adicional 2022/008099, y otra vez resuelve que no se admite por cuanto la autorización que se adjunta no cuenta con la firma, rúbrica o firma digital. (folio 27 del expediente principal)

Por resolución de las 15:04:42 horas del 15 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a declarar el archivo de la solicitud, por considerar abandonada la solicitud conforme lo dispone por el artículo 13 de la Ley de marcas al no haber cumplido la compañía solicitante **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.** con lo prevenido dentro del plazo de ley. (folio 28 al 30 del expediente principal)

Inconforme con lo dispuesto por el Registro de instancia, mediante documento adicional 2022/008745 del 23 de junio de 2022, el licenciado **Víctor José Mora Schlager**, apoderado especial de la sociedad **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, apela lo resuelto y solicita se deje sin efecto la resolución de archivo y se prosiga el trámite, para lo cual argumenta:

1. En las tres ocasiones en que se presentaron las autorizaciones, estas contaban con la firma digital certificada válida del señor Fernando Faith Bonilla.
2. Presume que hay un error en la plataforma WIPO, por lo que aporta el adicional WFU2022034938 descargado de la plataforma donde se aprecia la firma digital certificada de Fernando Faith Bonilla.
3. Solicita que el Departamento de Tecnología de la Información del Registro, corrobore si los documentos subidos al sistema el 21 de abril, el 05 de mayo y el 09 de junio, todos de 2022, contaban con la firma digital certificada de Fernando Faith Bonilla, y que expliquen el por qué en el documento WFU2022034938 que se aporta como prueba se aprecia la firma digital indicada y si se descarga de WIPO no se aprecia.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos probados con tal carácter los siguientes:

1. El documento de consentimiento del señor Fernando Faith Bonilla, referido al auto de prevención de forma 30/2022/29047, de fecha 18 de abril de 2022, fue aportado en cuatro oportunidades distintas al expediente y en ninguna de ellas se aprecia la firma digital correspondiente al emisor de este. (folios 16, 21, 26 y 34 del expediente principal)


2. La empresa **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, no cumplió dentro del plazo conferido con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la prevención de las 12:23:21 horas del 6 de abril de 2022 (folio 9 y 10 del expediente principal)
3. La empresa **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, no cumplió dentro del plazo conferido con lo prevenido por este Tribunal, mediante prevención de las 11:40 horas del 21 de octubre de 2022 (folio 6 del legajo digital de apelación)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de forma de las 12:23:21 horas del 6 de abril de 2022, debidamente notificado el 08 de abril de 2022,




requirió al solicitante de la marca  *Cos Fernando Faith*, entre otras cosas, acreditar el consentimiento extendido de la persona o entidad que ostenta el derecho de la personalidad de Fernando Faith para que su nombre sea utilizado en el signo que se solicita proteger, de conformidad con los artículos 9 inciso i) y 8 inciso f) de la Ley de marcas, para lo cual le concede un plazo de 15 días hábiles de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley citada, que en lo que interesa dispone: “[...] el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo el

apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”

La última norma citada, es clara en que el no cumplir con lo apercebido dentro del plazo de 15 días hábiles, es causal de rechazo de la gestión y conduce al abandono de la solicitud, a causa de ello, es oportuno recordar al solicitante que cuando se hace una prevención esta se convierte en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo.” (Cabanellas, G (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27º Ed.). Editorial Heliasta. p. 398). Corolario de lo anterior, 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.

Del expediente de análisis, se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante el auto de prevención de forma, le previno a la compañía **LA ESQUINA**



DEL PARQUE S.A., como solicitante del signo  *Con Fianza Faith*, entre otras cosas, acreditar el consentimiento extendido de la persona o entidad que ostenta el derecho de la personalidad del señor Fernando Faith, para que su nombre pueda ser utilizado en el signo que se solicita proteger. La notificación de esta prevención fue realizada al correo electrónico victor.j.mora@magnalexabogados.com el 08 de abril de 2022 (folio 11 del expediente principal), y tal y como se observa, desde el momento en que fue notificado al solicitante el auto de prevención en tres oportunidades distintas presentó el documento de autorización de fecha 18 de abril de 2022, afirmando que estaba debidamente firmado por el señor Fernando Faith Bonilla, lo cual no se desprende del documento, por lo que el plazo otorgado por la

autoridad registral transcurrió sin que se cumpliera por parte del solicitante con lo requerido por la administración registral, quien al no obtener un resultado favorable sobre el requerimiento necesario para continuar con el trámite de inscripción, procedió con el dictado de la resolución final donde realizó la declaratoria de abandono y consecuente archivo de la solicitud, en apego a la penalidad contenida en el artículo 13 de la Ley de marcas.

Sobre los agravios que expone el representante de la empresa recurrente **La Esquina del Parque S.A.**, debemos indicar que dichos argumentos no son de recibo, ya que no existe evidencia de que el sistema de recepción de documentos WIPO que utiliza el Registro Nacional, influya o de manera alguna afecte la recepción o ingreso de un documento con firma digital, y para muestra de ello se determina dentro del expediente que el poder especial y el escrito de apelación aportados sí cuentan con la correspondiente firma digital, por lo que, si no consta en el documento dicha firma, se parte de la presunción de que no fue firmado con anterioridad lo cual debe ser verificado previo a su remisión a sede registral, por lo que la omisión de la firma debe ser atribuida al firmante.

Aunado a ello, este Tribunal, mediante resolución de las 11:45 horas del 21 de octubre de 2022, como prueba para mejor resolver, solicitó a la parte recurrente aportar en formato digital la autorización de fecha 18 de abril de 2022, suscrita por el señor **Fernando Faith Bonilla**, cédula 1-0797-0107, para que su nombre y primer apellido puedan sean utilizados en el signo que se solicita proteger, a efectos de acreditar lo sostenido por el apoderado de la recurrente y subsanar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 inciso f) y 9 inciso i) de la Ley de marcas, para lo cual se le confirió el plazo de 10 días hábiles; esta resolución se notificó el 27 de octubre de 2022, al correo electrónico señalado por el citado

representante (folios 10 y 11 del legajo digital de apelación) y transcurrido el plazo otorgado no aportó documentación ni respuesta alguna, razón por la cual no existe motivo para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, considera este Tribunal que el recurrente no cumplió con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, así como tampoco con la prueba para mejor resolver solicitada por esta instancia, por lo que resulta aplicable la sanción legalmente establecida en el artículo 13 de la Ley de marcas, cual es, la declaratoria de abandono y consecuente archivo de la gestión. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor José Mora Schlager**, apoderado especial de la sociedad **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Víctor José Mora Schlager**, apoderado especial de la sociedad **LA ESQUINA DEL PARQUE S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:04:42 horas del 15 de junio de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se mantenga el abandono y archivo del expediente correspondiente a la solicitud de



inscripción de la marca de servicios en clase 38 y 41 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Omaf/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Requisitos de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25

ÁREAS DE COMPETENCIA

TE: Recursos de apelación contra resoluciones finales del Registro Nacional

TG: Atribuciones del TRA
TNR: 00.31.37