



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0329-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS

HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-2224

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0150-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con ocho minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Tobías Murillo Jiménez, cédula de identidad 1-1222-0847, vecino de San José, Sabana Norte, en su condición de apoderado especial de la compañía **HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A.**, cédula jurídica 3-101-349633, domiciliada en la provincia de Guanacaste, Santa Cruz, Playa Tamarindo, Plaza Palmas oficina 17, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:15:06 horas del 24 de junio de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de marzo de 2024, el abogado Tobías Murillo Jiménez, de calidades y condición indicada anteriormente, solicitó la inscripción de la marca de servicios



en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: servicios de administración de condominios, manejo y mantenimiento de bienes inmuebles, así como comercialización y alquiler de propiedades con fines recreativos. La traducción del denominativo al idioma español es “Horizonte Pacífico administración y alquileres”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 12:52:26 horas del 11 de marzo de 2024, le previene al representante de la empresa **HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A.**, las objeciones de forma contenidas en la solicitud, concediéndole quince días hábiles luego de su debida notificación, para que se pronuncie respecto de esta; so pena de que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada su solicitud y se procederá con el consecuente archivo de la gestión. Notificación realizada el 15 de marzo de 2024. (Folio 11 a 13)

Mediante resolución dictada a las 16:15:06 horas del 24 de junio de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declara el abandono y archivo de la gestión. Ello, debido a que el representante de la compañía **HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A.**, no contestó dentro del plazo establecido con lo prevenido por la instancia administrativa, debiendo aplicarse la penalidad señalada de abandono y archivo de



la solicitud, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Notificación realizada el 26 de junio de 2024. (Folio 14 a 17)

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios, lo siguiente:

1. Su representado contestó en tiempo y derecho el auto de prevención el 1 de abril de 2024, con todos los aspectos que se solicitaron por parte del Registro.
2. Adjunta copia de la contestación con el sello de recibido del Registro de instancia, y el nombre del funcionario Rodolfo Hernández Obando.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho de tal naturaleza, lo siguiente:

- La empresa HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A., no cumplió con los requisitos de forma que establece el artículo 9 inciso h) de la Ley de marcas, pese haber sido notificada el 15 de marzo de 2024, y concederle el Registro de instancia, un plazo de quince días hábiles para subsanar lo prevenido mediante resolución de las 12:52:26 horas del 11 de marzo de 2024. (Folio 11 a 13)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de relevancia para el



dictado de la presente resolución.

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. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Intelectual, previno a la empresa solicitante mediante el auto de las 12:52:26 horas del 11 de marzo de 2024 para que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de su notificación, procediera a reclasificar la lista de productos solicitados en la clase 36. Lo anterior, debido a que la comercialización de propiedades corresponde a la clase 35 internacional, por lo que, deberá indicar si desea eliminarlo de la lista inicial o clasificarlo en la clase correcta de conformidad con el artículo 89 de la Ley de marcas; so pena de que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada su solicitud y se procederá con el consecuente archivo de la gestión de conformidad con el artículo 13 del precitado cuerpo normativo.

En consecuencia, cabe indicar que la Ley de marcas en su artículo 9 establece que toda solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual, será examinada por un calificador jurídico quien verificará si el documento ingresado a la corriente registral cumple con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante en caso de advertir alguna inconsistencia 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 este sentido, la normativa es



clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando la penalidad de abandono y consecuente archivo de la petición.

Con relación a ello cabe recordar, 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”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Encyclopédico 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. De ahí, que no le es posible al operador jurídico ante casos como este, hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, ya que su actuar se encuentra sujeto al principio de legalidad contenido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, debiendo así cumplir con lo dispuesto por nuestra legislación.



En consecuencia, debido al incumplimiento por parte de la compañía solicitante y ahora apelante, sobre el requerimiento que le fuera prevenido dentro del plazo estipulado de quince días hábiles, el Registro de instancia, tendría por no cumplidas las obligaciones de la



solicitud de inscripción de la marca de servicios en clase 36 internacional, presentada por la compañía HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A, en consecuencia, debe proceder con la penalidad señalada de abandono y consecuente archivo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de rito; siendo procedente confirmar la resolución impugnada.

En cuanto al argumento del apelante de que su representada contestó lo prevenido por el Registro de instancia. Al respecto cabe acotar por parte de este Tribunal, que el documento aportado por el recurrente a folio 20 del expediente principal, corresponde a una copia con sello de recibido; no obstante, conforme se desprende hace referencia al **documento adicional 2024-3992, expediente 2024-2225**, y esta información no corresponde a la presente gestión(2024- 2224); de ahí que, lo ocurrido obedece a una falta al deber de cuidado del solicitante sobre las gestiones realizadas ante la sede administrativa, ya que si bien el solicitante también es parte en ese expediente, ambos trámites son independientes, por lo que, lo sucedido ha ocasionado en el presente caso el incumplimiento sobre las objeciones de forma que le fueron prevenidas, por ende, la aplicación de la penalidad señalada



en el artículo 13 de la Ley de marcas, en la presente gestión. Debido a lo expuesto se rechazan los argumentos señalados por el recurrente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Tobías Murillo Jiménez, en su condición de apoderado especial de la compañía HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A., en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Tobías Murillo Jiménez, apoderado especial de la compañía HORIZON PACIFIC REAL ESTATE S.A en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:15:06 horas del 24 de junio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas inadmisibles
TNR. OO.60.55