



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0113-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-11104)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0409-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas ocho minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, con cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., sociedad existente bajo las leyes de las Islas Marshall, domiciliada en Complejo Trust Company, Apartamento 206 Ajeltake Road, P.O. Box 3055 Majuro, Islas Marshall MH 969660, 10903 Islas Marshall, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:28:25 horas del 7 de enero de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., solicitó la



inscripción de la marca mixta  , para proteger y distinguir en clase 30 internacional: galletas, marshmallows, chocolates, galletas cubiertas de chocolate que contienen avellanas.

Por medio de la resolución de las 09:23:46 horas del 4 de noviembre de 2024 (imágenes 12 y 13 expediente principal) el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante sobre objeciones de forma y fondo, específicamente “Indicar el **país de origen del distintivo** solicitado. De conformidad con el artículo 16, inciso b), del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..., so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias”

El Registro de la Propiedad Intelectual por medio de la resolución final dictada a las 07:28:25 horas del 7 de enero de 2025 (imágenes 15 a 16 expediente principal) declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido sin respuesta por parte del apelante.

Inconforme con la denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, la representación del promovente interpuso el recurso de apelación (imágenes 18 a 21 expediente principal) indicando que solicitó la inscripción del signo GUANDY & Diseño, en clase 30 (expediente 2024-011104), por medio del sistema WIPO, llenando todos los espacios requeridos e informando el país de origen de la



marca (nacionalidad). Agrega además que, si bien la prevención no fue contestada, en la solicitud de registro se indica claramente el origen del signo distintivo.

Manifiesta que existe una política de saneamiento en el Tribunal Registral Administrativo, con hechos similares al presente, bajo principios que favorecen al administrado y al desarrollo del proceso, según lo estipulado en los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil (por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada); así como el hecho de hacer referencia de los votos 569-2014-TRA-PI y 0876-2016, en el cual el Tribunal se ha pronunciado en razón del saneamiento ordenado para casos similares; indica que resulta claro que la marca se archivó por un error material, sin embargo la prevención dictada nunca debió de emitirse ya que el país del signo se indica varias veces en la solicitud. La resolución de archivo acarrea un perjuicio desproporcional para el solicitante, por lo que solicita se acoja el recurso, se desestime la resolución de archivo y se continúe con el trámite de registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

- El auto de prevención dictado por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 09:23:46 horas del 4 de noviembre de 2024, fue notificado a la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., al medio señalado en el escrito de la solicitud, siendo



que el apelante no cumplió con los requisitos de forma que establece el artículo 16 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pese haber sido notificado el martes 5 de noviembre de 2024, y concederle el Registro de instancia, un plazo de quince días hábiles para subsanar lo prevenido (Imágenes 11 a 13 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo no se observan vicios en los elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Por medio de la resolución de las 09:23:46 horas del 4 de noviembre de 2024 (imágenes 12 y 13 expediente principal) el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., sobre objeciones de forma y fondo, específicamente “Indicar el **país de origen del distintivo** solicitado. De conformidad con el artículo 16, inciso b), del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..., so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias”

Posterior a ello, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción de la



marca mixta , presentada por la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., en aplicación del artículo 13 de la Ley de



marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), al determinar que en fecha 5 de noviembre de 2024 se le notificó al interesado el auto de prevención indicado, sin que conste en el expediente administrativo que se atendiera a tiempo con lo prevenido. Al efecto indica la norma citada:

Artículo 13. Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, 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 apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

Así las cosas, se logra determinar en el expediente de origen que la empresa solicitante no contesta lo requerido por el Registro dentro del plazo concedido en el auto de prevención, y por tal motivo se procedió con la aplicación de la penalidad establecida.

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 Enclopédico 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.

La apelante en sus agravios expresa que, si bien la prevención no fue contestada, en la solicitud de registro se indicó claramente el origen del signo distintivo. Con respecto a esta manifestación, este Tribunal, como garante del debido proceso y siguiendo la política de saneamiento que correctamente señala la apelante en su escrito de apelación, procede a corroborar si la prevención emitida por el Registro de origen resulta ajustada a derecho, por la omisión del solicitante. Analizado el escrito de solicitud, esta instancia verifica que efectivamente, como lo señaló el Registro de la Propiedad Intelectual, no se indicó el país de origen del signo, únicamente el domicilio del solicitante, que, si bien es cierto, en la mayoría de las gestiones coincide con el país de origen, esto no necesariamente es así; de ahí el requisito formal de la indicación expresa del país de origen del signo, lo cual no fue señalado en el formulario de solicitud de la inscripción. Motivo por el cual, no resulta posible la aplicación de un saneamiento en este caso.

Bajo este conocimiento, no resulta de recibo la pretensión de seguir con el conocimiento de la gestión de inscripción de la marca mixta



por cuanto el solicitante no cumplió con lo prevenido dentro del plazo señalado, y el incumplimiento deviene de él y no de la administración. Lo obviado se refiere un acto indispensable dentro del proceso de inscripción de un signo distintivo, y no precisamente de un trámite poco necesario o dilatorio, por lo que, si bien las actuaciones



administrativas deben ejecutarse de la forma más expedita, rápida y acertada posible, las mismas también deben de ajustarse al principio de legalidad y juridicidad de los actos dentro del procedimiento administrativo.

Cabe recordar al recurrente que en este caso nos encontrarnos ante un procedimiento debidamente reglado, y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en el artículo 13 de la Ley de marcas, por lo que al dejar transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo, no queda más para el Registro de instancia que aplicar la penalidad indicada, teniendo por abandonada la solicitud con el consecuente archivo del expediente. Sumado al hecho, que la resolución de prevención se encuentra ajustada a derecho una vez verificada la omisión por parte del solicitante en uno de los requisitos formales en el formulario de solicitud.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada



especial de la empresa GT ADVERTISING & INDUSTRIES, CORP., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 07:28:25 horas del 7 de enero de dos mil veinticinco, 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE**.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



Requisitos de recepción de documentos por inscribir

TG: Documentos registrables

TNR: 00.53.32

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Requisitos de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25