



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0052-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Señal de Propaganda “ODDENT EL SECRETO PARA EL CUIDADO DE TU BOCA”

LABORATORIO MENARINI SA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-1927)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 959-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con veinticinco minutos del diez de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, mayor, abogado, vecino San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil doce, el Licenciado Carlos Roberto López León en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la Señal de Propaganda **“ODDENT EL SECRETO PARA EL CUIDADO DE TU BOCA (DISEÑO)”**.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas cero minutos del dos de marzo de dos mil doce, el Registro le previene a la solicitante *“(…) que de conformidad con el artículo 15 de la*



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe retirar de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a la solicitud de SEÑAL DE PROPAGANDA ODDENT EL SECRETO PARA EL CUIDADO DE TU BOCA en clase internacional 50. NOTIFIQUESE”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce y en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado Carlos Roberto López León en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día siete de enero de dos mil trece, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez conferida la audiencia de mérito por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:



1-Que el Registro de la Propiedad Industrial notificó el 2 de marzo de 2012 vía fax, en el lugar señalado al efecto, la resolución de las ocho horas cero minutos del dos de marzo de dos mil doce, mediante la cual le indicaba al gestionante, el deber de retirar y publicar el edicto correspondiente a la señal de propaganda “**ODDENT EL SECRETO PARA EL CUIDADO DE TU BOCA**”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (F.10 y 11).

2-Que la Empresa solicitante retiró el edicto en fecha 13 de marzo de 2012- (F.8 vto)

3. Que el apoderado de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, canceló la publicación del edicto en la Imprenta Nacional el día 18 de setiembre de 2012, (F.50).

4. Que el edicto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 11 de octubre de 2012 (F.1)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que el artículo 15 de la Ley de Marcas regula lo relativo a las publicaciones estableciendo un plazo de 15 días para efectuarlas, sin que se determine sanción alguna por no realizarlos dentro del plazo, por lo que considera que en el presente caso no debe establecerse la sanción de abandono, agrega que procedió a cancelar la suma correspondiente al pago del edicto por lo que es claro y evidente el interés de su representada para continuar con la solicitud.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno por medio de su apoderado a la empresa solicitante que para la tramitación de la solicitud de la Señal de Propaganda, “(...) *de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe retirar de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a la solicitud de SEÑAL DE PROPAGANDA ODDENT EL SECRETO PARA EL CUIDADO DE TU BOCA en clase internacional 50. NOTIFIQUESE*”.

La citada resolución fue notificada a la solicitante el día 2 de marzo de 2012, y procedió a retirar el edicto el 13 de marzo de 2012, y no es hasta el 11 de octubre de 2012, en que se publicó éste, en el Diario Oficial La Gaceta. Entre el plazo de notificación y el de publicación transcurrieron más de seis meses.

La solicitante en su legajo de apelación alegó que el artículo 15 de la Ley de Marcas regula lo relativo a las publicaciones estableciendo un plazo de 15 días para efectuarlas, sin que se determine sanción alguna por no realizarlos dentro del plazo, por lo que considera que en el presente caso no debe establecerse la sanción de abandono, agrega que se procedió a cancelar la suma correspondiente al pago del edicto por lo que es claro y evidente el interés de su representada para continuar con la solicitud.

Por ende, corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En ese sentido el artículo 9° estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien 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).



Conforme al procedimiento resulta esencial la publicación del edicto, pues se constituye en un elemento trascendente para el sistema de oposiciones, dado que esta es la vía más óptima para que los titulares de registros inscritos, así como cualquier interesado que considere lesionado un derecho, pueda ejercer la defensa de su signo y coadyuve con la administración en mantener una publicidad registral transparente y segura.

En esa línea, el autor Jorge Otamendi expresa: “La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario.” OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 125.

A su vez, el tratadista Carlos Novoa señala: “La publicación de la solicitud abre el plazo para la presentación de oposiciones; y, por otro lado, pone en marcha la protección provisional que la nueva Ley otorga a la solicitud de marca (art.34 Ley de Marcas)”. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 1990, p. 153.

Por ende, definitivamente esta parte del proceso no se puede considerar como un simple requerimiento, sino, que es una formalidad sustancial del procedimiento, cuya obligación de cumplimiento se encuentra en manos del solicitante, de ahí la importancia que su observancia esté ligada a plazos definidos.

En ese sentido se había pronunciado este Tribunal en el voto 296-2011 de las 10:45 del 02 de setiembre de 2011, cuando se indicó: “ *Finalmente, entiende este Tribunal que el plazo de seis meses corre a partir de que por medio de la notificación de cualquier prevención, el movimiento del procedimiento queda en manos del solicitante, es decir depende de la acción de éste la continuación del proceso tendiente a lograr la efectiva inscripción de la marca, conforme el iter procesal que determina la misma ley. En este caso concreto, puesto a disposición del solicitante el edicto de ley, lo único que genera un avance en tal iter procesal es la publicación de tal edicto*”



dentro de los seis meses antes señalados, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda.(...)”

Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Marcas estipula en lo conducente que “ Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.(...). Si bien es cierto, en este artículo no se establece expresamente una sanción por su incumplimiento, como lo señala el recurrente, ello no implica que la inacción de la parte no esté sujeta a una sanción debidamente dispuesta en la Ley.

Como bien es sabido, el ordenamiento no debe interpretarse en forma aislada, sino acorde al conjunto de artículos que la componen y este a su vez con las normas que el propio régimen legal integra.

Es así como, la misma Ley de Marcas contempla una norma de imperio, de carácter general que establece los supuestos en los cuales opera de pleno derecho el abandono de la gestión. El Artículo 85 expresamente señala: “°- **Abandono de la gestión.** Las solicitudes de registro y **las acciones que se ejerciten** bajo el imperio de esta ley, **se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.**” (Lo resaltado en negrita no es del original).

Es obvio que la publicación es una acción que se debe ejercitar conforme lo ordena la ley en los artículos 9, 13 y 15 y al no cumplirse con la publicación conforme a lo prevenido, le resulta aplicable lo dispuesto por la norma en comentario.

Por ende, no lleva razón el recurrente en su alegato, pues, como bien quedó demostrado la publicación se hizo hasta el 11 de octubre del 2012, cuando ya había transcurrido más de los seis meses que regula el artículo de cita, por lo que sus alegatos deben ser rechazados.



Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, en su condición de apoderado especial de la compañía **LABORATORIO MENARINI SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cuatro segundos del diecisiete de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma. 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

