



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0232-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “BONFIGLIOLI (DISEÑO)”**

**BONFIGLIOLI RIDUTTORI, S. P. A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4074-2011)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 991-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, en su condición de apoderado especial de la empresa **BONFIGLIOLI RIDUTTORI, S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las Leyes de Italia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, diecinueve segundos del diecisiete de febrero de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de mayo de 2011, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades indicadas al inicio, presentó solicitud de inscripción de la marca “BONFIGLIOLI (DISEÑO)”, para proteger y distinguir “*Unidades de alta velocidad variable, frenos, enganches, limitadores de velocidad para los vehículos de tierra*” en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, dos minutos, diecinueve segundos del diecisiete de febrero de dos mil doce, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por el Licenciado Gómez Robleto, en representación de la solicitante y por ello conoce este Tribunal.

**TERCERO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Mora Cordero, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que el edicto relacionado con esta solicitud de registro fue cancelado mediante la factura 2011267402-RP, emitida el 23 de noviembre de 2011 por la Imprenta Nacional, (ver folio 18). **2.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2011, (ver folio 1). **3.-** Que edicto relativo a esta solicitud fue entregado al interesado el 24 de mayo de 2011 para su publicación (ver folios 4 frente y vuelto).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, por considerar, que la solicitante no



hizo la publicación del aviso correspondiente, en el Diario Oficial La Gaceta, dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas, siendo, que la primera publicación del relacionado edicto fue hasta el 14 de diciembre de 2011, sea, fuera del plazo prescrito en el numeral citado, a pesar que el mismo se había entregado al solicitante desde el 24 de mayo de 2011.

Por su parte, la apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, manifiesta, que el edicto fue pagado para su publicación el día 23 de noviembre de 2011, sea, dentro de los 6 meses, por lo que solicita declarar con lugar el presente recurso y continuar con el procedimiento de registro.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *“Efectuados los exámenes conforme a la 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...”*, en el caso concreto, se constata a folio 04 vuelto del expediente, que el 24 de mayo de 2011 fue notificado al solicitante, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el edicto correspondiente para su publicación en La Gaceta.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día **14 de diciembre de 2011**, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó posterior a los seis meses. En razón de lo cual, al mérito de los autos que al momento del dictado de la resolución apelada constaban dentro del expediente, lo procedente era declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada por la sociedad BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.

En este sentido, el artículo 85 de la relacionada Ley dispone que: *“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.*” De tal forma, si a partir de la debida notificación la solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca y dejó transcurrir no sólo los quince días que dispone el artículo 15 de la Ley de cita, sino además el plazo de seis meses contados desde la última notificación, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 85 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión, tal como hizo el Registro.

No obstante lo anterior, como puede apreciarse a folio 18 del expediente, la empresa apelante acredita; mediante copia de la factura por servicio de imprenta, el pago de la publicación realizado el 23 de noviembre de 2011, sea, el día anterior al que vencía el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Analizado este cuadro fáctico a la luz de la política de saneamiento que ha venido practicando esta Autoridad de Alzada, con fundamento en los principios de verdad real, *in dubio pro actione*, celeridad, economía procesal, y de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta, [principios aplicables que favorecen al administrado y desarrollo del proceso, según lo estipulado por 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) y en estricta concordancia con los objetivos conferidos a nuestra Ley de Marcas en su artículo 1º, sea, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos], debe este Tribunal revocar la resolución de las catorce horas, dos minutos, diecinueve segundos del diecisiete de febrero de dos mil doce, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **BONFIGLIOLI RIDUTTORI, S.P.A.**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca **“BONFIGLIOLI (DISEÑO)”**, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.



**QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **BONFIGLIOLI RIDUTTORI, S.P.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, dos minutos, diecinueve segundos del diecisiete de febrero de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la marca **“BONFIGLIOLI (DISEÑO)”**, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Solicitud de inscripción de la marca**

**TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca**

**TG: Inscripción de de la marca**

**TNR: 00.42.25**