

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0528-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO  
“GLORIA”**

**GLORIA S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2016-7602)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



## ***VOTO 0216-2020***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas veinte minutos del quince de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor de edad, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 108570192, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:05:11 horas del 10 de mayo del 2019.

***Redacta la Juez Ortiz Mora y;***

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La representación de la empresa

GLORIA, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase

30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:05:11 horas del 10 de mayo del 2019, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente en virtud de que el interesado no publicó el Edicto correspondiente a esta fecha, habiendo transcurrido los seis meses para su publicación, y conforme al artículo 85 de la Ley de Marcas, ordenó el archivo del expediente. Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que el Registro archivó de manera errónea la solicitud de marca, pues con vista en el expediente se puede constatar que instó el curso del procedimiento con anterioridad al vencimiento de la solicitud que sería el 8 de febrero del 2019, siendo que pagó el edicto el 6 de febrero del 2019, dos días antes del vencimiento del plazo establecido por ley.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** De importancia para la resolución de este asunto se tiene el siguiente:

**ÚNICO.** Que el interesado mediante factura 20190244693, realiza el pago ante la Imprenta Nacional del edicto de ley, en fecha 6 de febrero del 2019, y éste es publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 42, 43 y 44, de los días 28 de febrero, 1 y 4 de marzo ambos del 2019 (folio 11 legajo de apelación digital)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, la factura 20190244693 del 6 de febrero del 2019 constante a folio 11 del legajo de apelación.

**QUINTO.** Una vez 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.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud

de inscripción de la marca de fábrica y comercio , presentado por la empresa GLORIA, S.A., en virtud de determinar según los antecedentes registrales que dicha compañía no cumplió con el trámite de la publicación del edicto requerido. Por lo que, habiéndose advertido la penalidad en caso de incumplimiento conforme lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se declaró el abandono y archivo de la presente gestión.

Ahora bien, una vez realizado el análisis del expediente y la información aportada por el recurrente, se logra determinar que la empresa GLORIA S.A, realizó la gestión de publicación del respectivo edicto de ley ante la Imprenta Nacional, específicamente el 6 de febrero del 2019, dos días antes de que se cumpliera el plazo de seis meses que corre a partir del recibo de la notificación de la prevención hecha, so pena de decretar el abandono y la penalidad del artículo 85 de la Ley de Marcas:

***“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.”***

Siendo que, la empresa GLORIA S.A. mediante comprobante 20190244693 acredita el pago de la solicitud de publicación del edicto a la Imprenta Nacional en fecha 6 de febrero del 2019, que se publicó en el Diario oficial La Gaceta números 42, 43 y 44, los días 28 de febrero, 1 y 4 de marzo ambos del 2019, no se puede obviar que el solicitante cumplió dentro del plazo establecido de los seis meses que regula el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea el pago del edicto. Ello hace que se interrumpa la caducidad establecida en el citado artículo no siendo posible aplicar la penalidad allí establecida, pues cumplió con el requisito dentro del plazo de Ley.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:05:11 horas del 10 de mayo del 2019, la que en este acto se revoca y se ordena al Registro, continuar con el trámite de la solicitud de marca

de fábrica y comercio , si otro motivo ajeno al aquí examinado en esta instancia no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLORIA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:05:11 horas del 10 de mayo del 2019, la que en este acto **se revoca** y se ordena al Registro, continuar con el trámite de la solicitud de la

marca de fábrica y comercio , sí otro motivo ajeno al aquí examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo decidido 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*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**  
**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

---

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**  
**TG: MARCAS INADMISIBLES**  
**TNR: 00.41.33**