



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2009-832- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de una marca de servicio “ALIGNTECH”**

**ALIGN TECHNOLOGY INC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 10095-07)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 027-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del once de enero del dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado , con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Escazú, San José, cédula de identidad número uno – quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial de la compañía “**ALIGN TECHNOLOGY INC**”, una sociedad debidamente organizada y existente conforme a la leyes del estado de Delaware y domiciliada en 881 Martin Avenue, Santa Clara, California 95050, U.S.A, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial , a las diez horas con siete minutos y cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo del dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de julio del dos mil siete, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de Gestor Oficioso de la compañía “**ALIGN TECHNOLOGY INC**”, y de calidades dichas



solicitó la inscripción de la marca de servicio “**ALIGNTECH**”, en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir Servicios en el área dental; servicios relacionados con las áreas medicas, dentales y de ortodoncia; servicios de ortodoncia y odontología; servicios y tratamientos dentales, de ortodoncia, de periodoncia, de endodoncia y de pedodoncia; diseño y creación de planes de tratamientos de ortodoncia para individuos; servicios de laboratorios dentales, tales como diseño y producción individual de dispositivos y aparatos de ortodoncia para utilizar en el fortalecimiento de los dientes y tratar las mal oclusiones.

**SEGUNDO.** Que el Departamento de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial, el día siete de diciembre del dos mil siete entrega el Edicto original para su debida publicación, el cual por error ortográfico señalado mediante Boleta de Observaciones, se vuelve a confeccionar y se proporciona nuevamente al interesado el veintidós de febrero del dos mil ocho para su correspondiente publicación en el Diario Oficial “LA GACETA” de la solicitud de la Marca de servicio “**ALIGNTECH**”.

**TERCERO.** Que a las diez horas con siete minutos y cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo del dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y ordena el archivo del expediente, por notarse que no se ha activado el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses y el edicto a pesar de haber sido debidamente entregado al interesado, no se publicó, razones por las cuales se procede a tener por abandonada la solicitud conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO.** Que impugnada que fue dicha decisión, mediante resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las dieciocho horas con veintinueve minutos y catorce segundos del quince de junio del dos mil nueve se desestimó el recurso de revocatoria y se



admitió el de apelación en virtud del cual conoce esta litis este tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde , y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

**a.-** Que la resolución mediante la cual se ordena la publicación del edicto de ley, fue debidamente notificada y entregado dicho edicto al interesado el veintidós de febrero de dos mil ocho, a efecto de que según lo dispuesto por el artículo 15 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta., constatándose que a esta fecha no se ha cumplido con dicho requisito. (Ver folio 29 frente y vuelto)

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal encuentra como hecho no probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

**a.-** Se tiene por hecho no probado la segunda presentación de solicitud de corrección del edicto, mediante la respectiva Boleta de Observaciones al Registro de la Propiedad Industrial.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de servicio “ALIGNTECH”, y consecuentemente el archivo del expediente, por cuanto se observa que el edicto se entregó al interesado para su correspondiente publicación el día veintidós de febrero del dos mil ocho, y por notar que no se activó el curso de los procedimientos por más de seis meses ( el edicto se entrego al interesado pero no se público) se procedió a tener por abandonada la solicitud. Todo lo anterior conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978.

Por su parte el representante de la empresa recurrente, en el escrito de revocatoria con apelación en subsidio, manifiesta que:

*“...Segundo: Que en enero del 2008, el Registro nos notificó el edicto de la marca para que fuera publicado, pero el mismo contenía errores en la lista de productos por lo tanto se procedió a su corrección por medio de boletas de observaciones. Tercero: Que en febrero del dos mil 2008 el Registro nuevamente nos notificó el edicto de la marca para su publicación pero el mismo una vez más contenía errores por lo que se procedió a solicitar su corrección por medio de boleta de observaciones”.* Por lo que se solicita al registro se anule de oficio la resolución y les notifiquen correctamente el edicto para su publicación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, establece respecto a las publicaciones de la solicitud de inscripción de un signo distintivo, lo siguiente: “**Artículo 15.- Publicaciones de la solicitud.** *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. El aviso que se publique contendrá: a)*



*Nombre y domicilio del solicitante. b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. c) Fecha de la presentación de la solicitud. d) Número de la solicitud. e) Marca tal como se haya solicitado. f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes”.*

Por su parte, el artículo 85 de la Ley de referencia, regula lo concerniente al abandono de la solicitud y por consiguiente, del archivo del expediente, al disponer: “**Artículo 85.- 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”. Esta disposición normativa es muy clara en establecer el abandono y por ende, la caducidad de pleno derecho, de las solicitudes de inscripción y de las acciones que se puedan llevar a cabo en apego a la ley, para cuando se omita instar el curso normal de la gestión presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación que hiciera esa Institución Registral, a los interesados.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, entregó el día veintidós de febrero del dos mil ocho a la empresa solicitante de la marca de servicios “**ALIGNTECH**”, en clase 44 de la nomenclatura internacional el aviso correspondiente al edicto de ley para su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según consta en folio 29 frente y vuelto del expediente, y debido a que a esta fecha no se había cumplido con dicho requisito de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sí no se ha activado el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses, se procede a tener por abandonada la solicitud.

Con respecto al alegato expuesto por el apelante sobre la solicitud de corrección de errores por segunda ocasión en la que se indica “*Corregir como se indica en el Original. Se aporta original*” presentada supuestamente ante el Registro de la Propiedad Industrial, no puede ser



atendido en razón de que no se demuestra tal hecho, por cuanto del expediente se desprende que la segunda notificación de aviso para publicación de edicto fue entregada al interesado el veintidós de febrero del dos mil ocho y la Boleta de Observaciones que presenta ante este Tribunal el 12 de noviembre del 2009, el apelante a folio 73 presuntamente tiene un recibido del veintinueve de febrero del dos mil siete, en el cual se evidencia equivocación en el año, ya que es claro que a folio veintinueve vuelto la entrega del segundo edicto fue el veintidós de febrero del dos mil ocho y no dos mil siete como así consta en el documento aludido, lo que lógicamente no podría ser posible porque refiere como si fuera solicitada dicha corrección un año antes de que fuese entregada la notificación. Además aunado a este hecho, de que no consta en el citado documento sello de recibido del Registro de la Propiedad Industrial como si consta en la primera Boleta de Observaciones en la cual se solicitó la corrección de errores ortográficos visible al folio veintiséis del expediente y que el Registro procedió a corregir como le correspondía. Por todo lo antes citado considera este Tribunal que lleva razón el a quo en lo resuelto.

**SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al determinar esta Instancia que efectivamente la compañía “**ALIGN TECHNOLOGY INC**” no instó el curso de la solicitud de inscripción de la marca de de servicios “**ALIGNTECH**”, dentro del plazo establecido al efecto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía “**ALIGN TECHNOLOGY INC**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, a las diez horas con siete minutos y cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en su condición de apoderado de la compañía “**ALIGN TECHNOLOGY INC**”, en contra de la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, a las diez horas con siete minutos y cincuenta y cinco segundos del catorce de mayo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.36**