

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0072-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “DISTEFANO”**

**MARCAS DE MODA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1912)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0379-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa MARCAS DE MODA S.A, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en 14 avenida 7-12 Bodega 4 Empresarial La Villa Zona 14, Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00:24 horas del 20 de diciembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la compañía MARCAS DE MODA S.A, solicitó la inscripción del nombre comercial “DISTEFANO” para proteger y distinguir: *“Un establecimiento comercial dedicado a prendas de vestir, ropa de todo tipo, sweaters, telas de gabardina, confeccionadas, sombreros, incluyendo cinchos, botas, zapatos y zapatillas. Ubicado en Alajuela, Frente a Radial Francisco Orlich, Centro Comercial City Mall, Local 2079”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de las 12:09:48 horas del 6 de marzo de 2017, le previno al solicitante retirar el Edicto, y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente. Además, le otorga un plazo de seis meses para realizar la publicación y demostrarlo ante la Administración registral, conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, so pena, de tenerse por abandonado la solicitud en caso de incumplimiento.

**TERCERO.** Por resolución de las 10:00:24 horas del 20 de diciembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... *I. Declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia. II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente. ...*”.

**CUARTO.** Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 18 de enero de 2018, el Licda. Villanea Villegas, en su condición de representante de la empresa MARCAS DE MODA S.A, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:33:20 horas del 8 de febrero de 2018, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1. Que la compañía MARCAS DE MODA S.A, mediante comprobante visible a folio 19 del expediente principal, realizó el pago de la publicación del nombre comercial “DISTEFANO” ante la Imprenta Nacional, mediante documento N° 2017135281/ 3v 2017 0001912, el 16 de mayo de 2017. (v.f 19 del expediente principal)
2. Que en la publicación realizada en la Gaceta N° 97, 98 y 99 de los días 24, 25 y 26 del mes de mayo de 2017 por la Imprenta Nacional, medio un error siendo que bajo el documento (IN2017135281), se publicó la marca de fábrica y comercio UNLEASH THE ULTRA BEAST!. (v.f 20 al 22 de expediente principal)
3. Que por medio de Gestión de Reclamo instada por la empresa MARCAS DE MODA S.A., la Imprenta Nacional reconoce el error y realiza una nueva publicación en el Diario la Gaceta N° 22, 23 y 24 de los días 6, 7 y 8 del mes de febrero de 2018. (v.f 26 al 31 del legajo de apelación)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió el rechazo de la solicitud de inscripción del nombre comercial “DISTEFANO”, presentado por la compañía MARCAS DE MODA S.A, en virtud de determinar que el solicitante no cumplió con la publicación del Edicto de Ley, debidamente notificado para el 22 de marzo de 2017. Por lo que, habiendo sido advertido que en caso de incumplimiento se procedería conforme lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se declara el abandono y archivo de la presente gestión.

Por su parte, la representación de la compañía MARCAS DE MODA S.A, apelante dentro de su escrito de agravios manifestó que con fecha ocho de marzo de 2017, se le notificó el edicto de

publicación teniéndose 6 meses para pagar. Que para el 16 de mayo del 2017 mediante factura de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 2017135281 se efectuó el pago respectivo. En estricto apego a lo establecido por la ley su representada contaban con 6 meses para pagar el edicto de publicación siendo la fecha límite el 08 de setiembre del 2017 y el mismo fue pago el 08 de mayo del 2017 es decir 4 meses antes de la fecha límite. Se aporta por parte del apelante cadena de correos con la Imprenta Nacional donde se señala que por error se estaría publicando por primera vez en La Gaceta de fecha 06 de febrero de 2018 número 22. Consta reclamo a folio 14 del legajo de apelación. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar la resolución apelada y se ordene la continuación del trámite de inscripción.

**CUARTO. 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 del nombre comercial “DISTEFANO”, presentado por la compañía MARCAS DE MODA S.A, en virtud de determinar según los antecedentes registrales que dicha sociedad no cumplió con el trámite de la publicación 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 compañía MARCAS DE MODA S.A, fue notificado mediante el auto de las 12:09:48 horas del 6 de marzo de 2017, por el Registro de la Propiedad Industrial, previniendo al solicitante de proceder a retirar el Edicto, y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente. Por lo cual, le otorga un plazo de seis meses para realizar la publicación y demostrarlo ante la Administración registral, so pena, de tenerse por abandonado la solicitud en caso de incumplimiento, conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Notificación que fue realizada el 22 de marzo de 2017.

Por su parte, la compañía MARCAS DE MODA S.A, mediante comprobante visible a folio 19 del expediente principal, acreditó haber realizado el pago de la publicación del nombre comercial “DISTEFANO” ante la Imprenta Nacional, mediante documento N° 2017135281/ 3v 2017 0001912, el 16 de mayo de 2017. Sin embargo, la publicación realizada en la Gaceta N° 97, 98 y 99 de los días 24, 25 y 26 del mes de mayo de 2017 por la Imprenta Nacional, correspondía a la marca de fábrica y comercio UNLEASH THE ULTRA BEAST!, bajo el comprobante número (IN2017135281), tal y como se desprende de folio 20 al 22 de expediente principal.

Que visto el error cometido por la Imprenta Nacional a la hora de la publicación, la compañía MARCAS DE MODA S.A., presenta Gestión de Reclamo ante la Imprenta Nacional, quien reconoce el error y realiza una nueva publicación en el Diario la Gaceta N° 22, 23 y 24 de los días 6, 7 y 8 del mes de febrero de 2018. Situación que se acredita con los documentos que corren de folios 26 al 31 del legajo de apelación.

En este sentido, no podríamos 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, tanto con el pago del Edicto, como el de sus publicaciones, no siendo posible aplicar la penalidad del numeral de cita, ante el error cometido por la Imprenta Nacional, quien acepta y subsana la situación acaecida mediante una nueva publicación. En este sentido, se tiene por cumplido dentro del plazo de Ley.

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa MARCAS DE MODA S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00:24 horas del 20 de diciembre de 2017, la que en este acto se revoca y se ordena al Registro, continuar con el trámite de la solicitud del nombre comercial “DISTEFANO”, si otro motivo ajeno al aquí examinado en esta instancia no lo impidiere.

**QUINTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa MARCAS DE MODA S.A, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:00:24 horas del 20 de diciembre de 2017, la que en este acto se revoca y se ordena al Registro, continuar con el trámite de la solicitud del nombre comercial “DISTEFANO”, si otro motivo ajeno al aquí examinado en esta instancia no lo impidiere. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*