

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

**Expediente 2016-0149-TRA-PI-326-18**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*BOMBOM WILLY*”**

**SONRIQS INDUSTRIAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-1922)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO 0585-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con diez minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0653-0276, en su condición de apoderado especial de la empresa **SONRIQS INDUSTRIAL S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-101-089747-24, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:46:36 horas del 04 de junio del 2018.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que el apelante no cumplió dentro del término legal, con la publicación del edicto de ley de fecha 05 de abril de 2017, el cual fue debidamente notificado al solicitante vía fax, el día 04 de junio de 2017.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA APELANTE.**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución del 05 de abril de 2017, emitió el edicto de ley correspondiente, el cual fue debidamente notificado vía fax, el día 04 de junio de 2017, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y que en relación a ésta, tuviera en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, publicación que no fue realizada a pesar de dicha advertencia, dictando el Registro la resolución de las 11:46:36 horas del 04 de junio del 2018, en donde se procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal. La parte recurrente expresó sus agravios mediante su escrito de apelación presentado en fecha 07 de junio de 2018 alegando que se le conceda la entrega del edicto correspondiente a efecto de que este sea debidamente publicado; por cuanto no fue informado y, por lo tanto, no tenía conocimiento ya que el fax no ingresó, y en razón de ello por economía procesal, y reducir la tramitología, solicitó se le entregue a su asistente el edicto para poder publicarlo, y que se continúe con el proceso de inscripción normalmente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de edicto debidamente notificada, le solicitó al apelante cumplir con la publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente hace caso omiso de esa prevención, dejando transcurrir el término indicado en el citado artículo 85 sin proceder a publicar el edicto de ley y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente. El apelante alegó que, por economía procesal, y reducir la tramitología, solicitó se le entregue el edicto para poder publicarlo, y así continuar con el proceso de inscripción normalmente.

Observa este Tribunal que dentro del plazo de 6 meses establecido por ley y así se desprende del expediente, el recurrente no realizó la publicación de mérito, resultando sus alegatos totalmente improcedentes en virtud de haber sido la resolución de edicto debidamente notificada, según consta en autos, al fax señalado por el mismo apelante para recibir sus notificaciones. En este caso, nos encontramos ante un procedimiento debidamente reglado. Las prevenciones son una “... *advertencia, aviso ... Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. ... Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo ...*”. (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención en caso de que hubiera, o en su defecto como corresponde en este caso, la señalada en el artículo 85 de la citada Ley de Marcas. Ese numeral regula el *abandono de la gestión*, cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la última notificación a los interesados.

En el caso concreto el Registro le comunica al interesado vía fax que debe retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario Oficial La Gaceta, tal publicación es el acto conforme al proceso marcario que permitía continuar el trámite. Al dejarse transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo de seis meses, no queda más para el Registro, que aplicar la penalidad indicada en la norma 85, teniendo por abandonada la solicitud. Nótese que desde que se notificó la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación, que fue el día 04 de junio de 2017, hasta la fecha que se dictó la resolución

teniendo por abandonada la solicitud –04 de junio de 2018– transcurrieron exactamente 12 meses.

A criterio de este Tribunal, lo cierto es que el artículo 85 establece una caducidad que opera de pleno derecho, cuando no se insta ante el propio Registro de la Propiedad Industrial, el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación. 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 este, la continuación del proceso tendiente a lograr la efectiva inscripción de la marca, conforme el iter procesal que determina la misma ley. En el caso de marras, 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, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir más de seis meses desde la notificación de tal obligación del solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SONRIQS INDUSTRIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:46:36 horas del 04 de junio del 2018, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del

12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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, se declara sin lugar el *recurso de apelación* interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SONRIQS INDUSTRIAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:46:36 horas del 04 de junio del 2018, la que en este acto se confirma. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM