



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0215-TRA-PI

Solicitud de cambio de nombre de GERBRUGER MARKLIN & CIE. GmbH a: GEBR. MARKLIN & CIE. GmbH.

GEBR. MARKLIN & CIE. GmbH. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 85200)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0094-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintidós de enero del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor de edad, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-cero ochocientos noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **GEBR. MARKLIN & CIE. GmbH**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Stutgarter STR. 55-57 73033 Goppingen, Alemania, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de julio del dos mil trece, la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el cambio de nombre de la empresa **GERBRUGER MARKLIN & CIE. GmbH**, dado que la misma ha modificado su denominación social a: **GEBR. MARKLIN & CIE. GmbH.**



SEGUNDO. Por resolución de las trece horas, treinta y un minutos, siete segundos del once de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad, comunica al solicitante que debe retirar y publicar el aviso de edicto en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente éste a la solicitud de la marca MARKLÍN, en clase 9 y 28 Internacional. Dicha resolución fue notificada vía fax el 12 de julio del 2013.

TERCERO. El once de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, según consta a folio 14 del expediente, emite el Edicto correspondiente al Cambio de Nombre de GERBRUDER MARKLIN & CIER. GMBH, por de GEBR. MARKLIN & CIE. GMBH, el cual fue retirado el 19 de julio del 2014, y en el que se indica que a efecto de publicación, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Publicación que fue efectuada hasta el 14 de febrero del 2014, después de lo seis meses a que hace referencia el artículo 85 de la ley citada. Dictando el Registro la resolución final de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, en el que decreta el abandono de la solicitud de inscripción del cambio de nombre de nombre y ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero del dos mil catorce, la licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa **GEBR. MARKLIN & CIE. GmbH**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, en contra de la resolución final referida, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución de las trece horas, diez minutos, once segundos del diez de marzo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución del mismo día, hora, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1.- Que la empresa solicitante **GEBR. MARKLIN & CIER. GmbH**, se le notificó vía fax, lo correspondiente al retiro y publicación del Edicto en el Diario Oficial La Gaceta, desde el 12 de julio del 2013. (Ver folio 18).

2.- Que el pago de la publicación de edicto se realizó dentro del plazo establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ver folio 40, y folios 84 y 85)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial decreta el abandono y archivo del expediente con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos, por cuanto el edicto no se publicó dentro de los seis meses posteriores a su notificación.



La representación de la empresa recurrente, señala en su escrito de apelación que el auto de notificación de edicto de la presente solicitud de cambio de nombre de titular le fu notificado por medio de fax el 12 de julio de 2013, por lo que se daría como notificado el día hábil siguiente el cual corresponde al 15 de julio del 2013, con lo cual el plazo de seis meses comenzaría a correr el 16 de julio del 2013, y su vencimiento sería el 16 de enero de 2014, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En razón de los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, resulta importante indicar, que tratándose del ámbito de la Propiedad Intelectual, y de manera más concreta, de los procedimientos que se siguen en el Registro de la Propiedad Industrial, en pos de la inscripción de los signos distintivos o bien en virtud de la solicitud de un cambio de nombre del titular, como es el caso que nos ocupa, se tiene que los artículos 3 y 8 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos estipulan lo siguiente:

Artículo 3.- Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

“[...]”

d) Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica [...]”.

Artículo 8.- Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

“[...] Fax o cualquier medio electrónico.



c) Los plazos establecidos en la Ley o este Reglamento se computarán a partir del día siguiente en que se practique la notificación correspondiente, sea personal, por fax o cualquier otro medio electrónico [...]”. (los subrayados no son del texto original).

Como se infiere de la normativa transcrita, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos da la posibilidad que el Registro de la Propiedad Industrial pueda notificar a sus usuarios, **vía fax**; sin embargo, de la lectura íntegra, tanto de ese Reglamento, como de la Ley de Marcas, se tiene que ninguno de tales cuerpos normativos regulan cómo deben ser computados los plazos. Ante esta situación, y siguiendo el criterio de la Procuraduría General de la República (véase el dictamen **C-309-2000**), a este tipo de comunicaciones les resultan aplicables, las reglas sobre el particular contenidas, entre otros textos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial; en la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 de 04 de diciembre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20 de 29 de enero del 2009, (Acuerdo de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, de la Sesión 6-11, del 7 de marzo de 2011, artículo XXV, en relación con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones, Circular No. 42-2011, Publicado en el Boletín Judicial No. 82 de 29 de abril del 2011), y en el Reglamento para el Uso de Fax como Medio de Notificación en los Despachos Judiciales, que en definitiva son aplicables a todas las diferentes jurisdicciones, con la finalidad de unificar criterios en la administración de justicia sobre la materia que regulan, y que permiten el uso de un sistema de comunicación de las resoluciones y actos procesales, más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad.

De lo indicado anteriormente, y tomando en cuenta, que el motivo central de la apelación radica principalmente, en que la empresa recurrente no está conforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, específicamente, en cuanto al abandono de la solicitud de cambio de nombre de titular, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez, que considera que:

“ el auto de notificación de edicto de la presente solicitud de cambio de nombre fue notificado por medio de fax el 12 de julio de 2013, por lo que se daría como notificado el día hábil



siguiente, el cual corresponde al 15 de julio del 2013, con lo cual el plazo de los seis meses empezaría a correr el 16 de julio de 2013, esto según el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales [...] con lo cual el proceso no debería declararse en abandono ya que se realizó un movimiento que insta el curso del proceso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de notificación del aviso, movimiento que corresponde al **pago del edicto realizado el 16 de enero de 2014** [...]”. (la negrita no es del original).

En virtud del alegato de la empresa solicitante y a la vez apelante, en cuanto a que el auto del 11 de julio del 2013, le fue notificado **vía fax el 12 de julio del 2013**, tal y como consta a folio 18 del expediente, y tomando en consideración lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento a la Ley de Marcas, en concordancia con lo prescrito en la Circular N° 42-2011, publicado en el Boletín Judicial No. 82 de 29 de abril del 2011, que dice así:

“[...] La Corte plena, en sesión 6-11, del 7 de marzo de 2011, artículo XXV, en relación con el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales [...] acordó:

“... que el artículo 38 de la Ley de Notificaciones Judiciales (6867), ha sido aplicado por las Salas Primera y Segunda, siguiendo el supuesto que utiliza conforme se indica a continuación: si la última notificación se hace a cualquier hora de un jueves, incluidas las horas de la noche, la parte se tiene por notificada el día hábil siguiente, a saber viernes, y el plazo para impugnar el respectivo pronunciamiento comienza a correr el lunes, o sea el día siguiente hábil a aquél en que se tuvo como efectuada la notificación”.

Este Tribunal de la lectura del párrafo segundo del artículo 8 del Reglamento de la Ley citada, y la Circular N° 42-11, tiene que el Registro de la Propiedad Industrial, hizo la transmisión del auto de las 13:33:07 horas del 11 de julio del 2013, Auto de Notificación de Edicto, (Ver folio 15), al fax número 2283-3234, medio electrónico señalado para recibir notificaciones, el **12 de julio del 2013**, el cual fue viernes, por lo que la notificación del auto mencionado se tendría por practicado el día lunes **15 de julio del 2013**, fecha en que queda notificada la empresa **GEBR. MARKLIN**



& CIE. GmbH. Por ende, el plazo de los seis meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas, empieza a correr a partir del martes **16 de julio del 2013**, y por consiguiente, su vencimiento sería el **16 de enero del 2014**.

El artículo 85 de la Ley de Marcas, en lo conducente, establece: [...] 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, que lleva razón la recurrente cuando en sus agravios argumenta que el plazo de los seis meses del artículo referido empieza a correr a partir del **16 de julio del 2013**, y vence el **16 de enero del 2014**. Por lo que en el caso bajo estudio, es necesario mencionar, que la apelante mediante escrito presentado el 19 de marzo del 2014, visible a folio 39 del expediente, aporta copia de la factura por servicios de imprenta número 201402125, posteriormente, a folio 84, presenta copia de dicha factura debidamente certificada, ello, en razón de la audiencia de quince días concedida por este Tribunal, mediante resolución de las once horas, treinta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil catorce, acreditando así el pago de la publicación del edicto, efectuado el **16 de enero del 2014**; sea el mismo día, que vencía el término de los seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas, actuación que impide la aplicación del abandono de la solicitud de cambio de nombre, ya que con la cancelación de la publicación de ley, se insta el proceso.

Si bien es cierto como lo indica el Registro en la resolución impugnada, el edicto fue publicado el **14 de febrero del 2014** (Ver folio 19 y folio 1), no obstante, el pago de esa publicación se realizó por parte de la recurrente el **16 de enero del 2014**, sea, dentro del plazo de los seis meses que preceptúa el artículo 85 citado, y por ende, se insta el proceso, no siendo factible el abandono de la solicitud. Por lo que debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, declarando **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación**



interpuesto por la licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GEBR. MARKLIN & CIE GmbH**, para que el Registro de la Propiedad Industrial, continúe con el trámite de solicitud de cambio de nombre de **GERBRUDER MARKLIN & CIE. GMBH** por el de **GEBR. MARKLIN & CIE. GMBH**, si otro motivo ajeno al aquí señalado no lo impidiere.

QUINTO. De lo expuesto, considera importante este Tribunal, advertir al Registro de la Propiedad Industrial, que de la documentación que consta en el expediente administrativo, se observa, que el edicto se le entregó al interesado el 19 de julio del 2013, tal y como consta a folio 14 vuelto del expediente, y no el 13 de julio del 2013, según se determina de la resolución impugnada. Además, cabe aclarar, que el plazo no empieza a correr a partir de la entrega del edicto (19 de julio del 2013), como se desprende del contenido de la resolución recurrida, sino por el contrario, el plazo empieza a correr como se indicó líneas atrás el -16 de enero del 2014-.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GEBR. MARKLIN & CIE GmbH**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del veinte de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro continúe con el trámite de solicitud de cambio de nombre de.



GERBRUDER MARKLIN & CIE. GMBH por el de **GEBR. MARKLIN & CIE. GMBH**, si otro motivo ajeno al aquí señalado no lo impidiere. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR

TNR: 00.55.27