

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0531-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial:

COSTA RICA ACEITE VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-11684)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 0126-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del ocho de marzo del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Hubert Solís Fallas**, mayor, casado en primeras nupcias, empresario, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos ochenta y uno-cero quinientos treinta y cuatro, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COSTA RICA, ACEITE VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con personería jurídica tres-ciento uno-seiscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:37 horas del 6 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de diciembre del dos mil quince, el señor **Hubert Solís Fallas**, de calidades y condición dicha al



inicio, solicitó la inscripción del signo como nombre comercial, para proteger y distinguir, “un establecimiento comercial dedicado a venta y fabricación de productos automotrices, ubicado en San José, Desamparados, San Rafael arriba del Centro Penitenciario el Buen Pastor 300 metros noroeste y 100 metros oeste”.

SEGUNDO. Por resolución de las 10:11:15 horas del 16 de diciembre del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, comunica al solicitante que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe retirar y publicar el aviso de edicto en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente éste a la solicitud del nombre comercial “**COSTA RICA ACEITES VERDES SA (diseño)**”. Dicha resolución fue notificada el 17 de diciembre del 2015 y entregada a la parte el 25 de enero del 2016. (Ver folio 7 vuelto y 10 del expediente).

En la resolución indicada, el Registro le advierte a la solicitante, que de no instarse el curso del presente expediente en el plazo de seis meses contados a partir de la presente notificación, se tendrá por abandonada la gestión de conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:36:37 horas del 6 de setiembre del 2016, resolvió “[...] Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente”. Lo anterior porque considera que el edicto que fue emitido el 16 de diciembre del 2016 (Ver folio 6), y notificado el 17 de diciembre del 2015, y su correspondiente publicación (con vista a folio 10), no se publicó en tiempo, y los seis meses se vencieron el 17 de junio del 2016. Asimismo, porque se publicó hasta el 30 de junio del 2016, fuera del plazo establecido conforme lo dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, en su artículo 85.

CUARTO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el trece de setiembre del dos mil dieciséis, el señor **Hubert Solís Fallas**, en representación de la empresa **COSTA RICA ACEITE VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 15:22:22 horas del 23 de setiembre del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 15:22:23 horas, del mismo día, 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, 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 el edicto de ley se pagó para su publicación en la Imprenta Nacional, el 26 de mayo del 2015. (Ver folio 33).

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. En el presente caso, Costa Rica Aceite



Verde, Sociedad Anónima, solicita el nombre comercial , para proteger un establecimiento comercial dedicado a venta y fabricación de productos automotrices, ubicado en San José, Desamparados, San Rafael arriba del Centro Penitenciario el Buen Pastor 300 metros noroeste y 100 metros oeste. El Registro de la Propiedad Industrial emite el edicto de ley el 16 de diciembre del 2015. La notificación fue hecha el 17 de diciembre del 2015.

El 6 de setiembre de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 11:36:37 horas, ordena el archivo del expediente, porque el plazo para publicar se venció el 17 de junio del 2016 y el edicto se publicó el 30 de junio del 2016.

Mediante escrito presentado el 13 de setiembre de 2016, la parte apela e indica que el edicto fue pagado el 26 de mayo del 2016, y se publicó el 30 de junio del 2016.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, la representación de la empresa apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, alegó que el edicto fue pagado desde el 26 de mayo del 2016, y se publicó el 30 de junio del 2016, sea, dentro del plazo otorgado por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Partiendo de lo anterior, se acepta el agravio expuesto por parte de la empresa apelante, por cuanto según documento que se tiene como hecho probado (Ver folio 33), la parte interesada pagó el edicto de ley dentro del plazo señalado por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece el abandono de pleno derecho de la solicitud, sino se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados. La notificación del edicto fue el 17 de diciembre del 2015, por lo que el plazo de caducidad del proceso conforme lo prescribe el artículo 85, vence hasta el 17 de junio de 2016, y como puede apreciarse el pago del edicto para su publicación se realizó el 26 de mayo del 2015, sea dentro del plazo establecido por ese artículo. Por lo que dicho pago interrumpe el plazo de caducidad del artículo

mencionado De manera que el hecho de que la publicación se hiciera hasta el 30 de junio del 2016 es un acto no disponible para la parte interesada, ya que se encuentra dentro del ámbito de decisión de la Imprenta Nacional.

De acuerdo a lo señalado, y habiéndose instado el proceso dentro del plazo de los seis meses que preceptúa el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera la mayoría de este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Hubert Solís Fallas**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COSTA RICA ACEITE VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:37 horas del 6 de setiembre del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro



continúe con el trámite de solicitud de inscripción del nombre comercial ,
si otro motivo ajeno al examinado 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, 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 cita normativa expuesta, la mayoría de este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Hubert Solís Fallas**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COSTA RICA ACEITE VERDE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:36:37 horas del 6 de setiembre del 2016, la que en este acto se **revoca**, para que el Registro continúe con el trámite de solicitud de inscripción del nombre comercial **COSTA RICAS ACEITES VERDES SA (diseño)**, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, salva el voto. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

- 1) Que en auto de notificación de edicto se hace la prevención por parte del registrador, que consta a folio 7 del expediente de las 10:11:15 del 16 de diciembre de 2015, respecto de la sanción por abandono establecida en el artículo 85 de la Ley de Marcas, la cual está ajustada a derecho.

- 2) Que el solicitante no insta el curso del proceso dentro del término prevenido por lo que aplica la declaratoria de abandono. Conforme con los parámetros del artículo 85 citado que a la letra dice:

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. (lo resaltado no es del original)

Este artículo se encuentra inmerso dentro del Título IX de la Ley de Marcas titulado: “Normas comunes”, es decir, normas de obligada aplicación a todos y cada uno de los procedimientos marcarios regulados por tal normativa. La caducidad señalada en su contenido, trata de una sanción que aplica de **pleno derecho**, es decir, su efecto se produce por el mero transcurso del tiempo sin que se inste el procedimiento de que se trate. Más allá de esta verificación, el efecto de caducidad se produce sin que medie la voluntad de las personas ni la exigencia de ningún requisito adicional.

Ahora bien, el artículo 85 tipifica la falta de instancia de las acciones dentro del procedimiento, es decir en la sede registral, y no, la actividad que pudiera o no estar realizando la parte para intentar cumplir –como en este caso- una determinada prevención.

Según el diccionario de la Real Academia española, Incoar refiere a repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. Mientras que el Diccionario de Guillermo Cabanellas dice que instar significa:

“Incoar el procedimiento ejecutivo; y, también, promover el curso de los autos o la práctica de alguna diligencia dentro del procedimiento, ante los tribunales”

Como puede extraerse de tales definiciones, no basta que el apelante hubiere solicitado la publicación del edicto ante la Imprenta Nacional, sino que tal hecho tuvo que **darlo a conocer en sede registral dentro del término de 6 meses** a partir de la notificación del retiro de edicto para publicar, es decir el 17 de diciembre de 2015, siendo que tal término venció desde el día 17 de junio de 2016.

Así las cosas, debe confirmarse la resolución del Registro, pues en un ámbito de seguridad jurídica, los términos que se establecen de pleno derecho no puede interpretarse, salvo que hubiere norma específica que regulara el procedimiento apelado que permitiera lo contrario.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.25