

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2010-0025-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*DRISITE*”**

**MÖNLYCKE HEALTH CARE AB, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 1027-2009)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 184-2011**

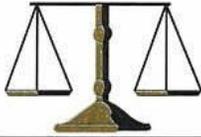
**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** Goicoechea, San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del doce de agosto del dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0253, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MÖNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado con fecha cinco de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición antes señalada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*DRISITE*”, para proteger y distinguir distintos productos de la clase 24 de la nomenclatura internacional, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.

**SEGUNDO.** Que una vez emitido el edicto de ley, en fecha 15 de abril de 2009, a efectos de que el solicitante procediera a la publicación de ley en el Diario Oficial La Gaceta, mismo que fue notificado y asimismo retirado debidamente en fecha 07 de mayo de 2009, y



que en relación a éste, debió tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, advertencia que no fue atendida por el solicitante en cuanto a realizar la correspondiente publicación, dictando el Registro de la Propiedad Industrial la resolución de las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, debidamente notificada en fecha 25 de noviembre del 2009, en donde procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**TERCERO.** 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

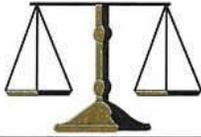
**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Tenemos los siguientes:

- 1.- El apelante no cumplió dentro del término establecido por la ley, para efectuar la publicación del edicto de mérito en el Diario Oficial La Gaceta.
- 2.- El edicto de ley fue publicado en las Gacetas Nos. 229, 230 y 231 de los días 25, 26 y 27 de noviembre del 2009, respectivamente.

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

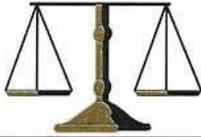


**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante edicto debidamente notificado, le indicó al apelante a efectos de cumplir con la publicación del mismo en el Diario Oficial la Gaceta, tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo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

Por su parte el recurrente hace caso omiso de esa advertencia en cuanto a publicar el edicto correspondiente, dejando transcurrir el término indicado en el citado artículo 85 y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

No obstante, el apelante alega que dicho edicto fue pagado y asimismo publicado tal y como lo demuestra con La Gaceta No. 229 del día 25 de noviembre del 2009, agregando que su intención no es llevarle la contraria al Registro sino solicitar que se valore el caso en concreto y que por razones de economía procesal y material se continúe con el trámite, toda vez que el pago de la publicación se hizo y no es poco el dinero que se pagó como para darse el lujo de perderlo. Asimismo alega que para su representada es fundamental que se declare sin lugar la resolución recurrida, ya que en caso contrario implicaría un perjuicio material y procesal de gran bulto, que implicaría en volver a presentar la solicitud, pagar de nuevo el derecho de presentación y la publicación, todo lo cual sólo generaría un perjuicio para su representada y para el suscrito, por el contrario si ese Despacho reconsidera y revoca la resolución de archivo, la marca solicitada podría continuar su trámite.

Observa este Tribunal que el recurrente reconoce tácitamente en su recurso no haber atendido la advertencia de mérito en el plazo de ley, además de que sus alegatos resultan totalmente improcedentes, debido a que la publicación del edicto se hizo posteriormente al transcurso de los seis meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que correspondía al solicitante no haber dejado pasar ese plazo sin

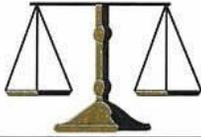


hacer la publicación de estilo; además de encontrarnos ante un procedimiento debidamente reglado, ya que las prevenciones son una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (Guillermo Cabanellas. **Diccionario 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 o advertencia 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.

A criterio de este Tribunal, lo cierto es que el artículo 85 establece una caducidad que opera de pleno derecho, cuando no se insta el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación.

En el caso concreto el Registro le comunica al interesado 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, 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 el edicto de ley, en el cual se insta a la parte para que cumpla con la publicación, esto en fecha 7 de mayo de 2009, misma fecha en que fue retirado por el gestionante dicho edicto, hasta la fecha en que se publicó éste, sea en La Gaceta No. 229 del día 25 de noviembre del 2009, dictándose la resolución que tuvo por abandonada la solicitud marcaria en fecha –24 de noviembre de 2010–, transcurrieron sobradamente más de los seis meses que establece la ley en su artículo 85.

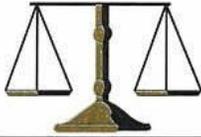
Dentro de este mismo orden de ideas, si bien está más que claro que por su parte, el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que el término para publicar el



edicto es de 15 días posteriores a su notificación, lo único es que en la práctica tal exigencia no fue acompañada de una sanción en caso de incumplimiento, debiendo aplicarse la norma general del artículo 85 ibídem; por lo que con independencia de las gestiones que extra registralmente realizara el solicitante para publicar el edicto, lo requerido por ley es que tal publicación se diera efectivamente y dada la falta de sanción a lo establecido en el artículo 15 indicado, obligatoriamente dentro de los seis meses que establece el artículo 85 de repetida cita.

Finalmente, 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 éste la continuación del proceso tendiente a lograr la efectiva inscripción de la marca, conforme el iter procesal que determina la misma ley. En este caso concreto, 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 dentro de los seis meses antes señalados, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda. Una publicación posterior a ese plazo, no tiene el efecto de instar la continuidad del proceso.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley dentro del plazo antes señalado 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 **Luis Carlos Gómez Robleto** en representación de la empresa **MÖNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



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

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto** en representación de la empresa **MÖNLYCKE HEALTH CARE AB**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, 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.**

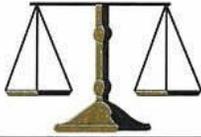
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTOR***

**Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TG: Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TNR: 00.42.36**