



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0701-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*LAPPKABEL (Diseño)*”

LAPP MEXICO S. DDE R.L. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2426-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 190-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas cincuenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LAPP MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintitrés minutos y nueve segundos del catorce de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado con fecha veinte de marzo de dos mil seis, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **Lapp México S. de R.L. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*LAPPKABEL (Diseño)*”, para proteger y distinguir en clase 09 internacional: conectores y conectores de glándula para cables con aplicaciones industriales; cables para la conducción de corriente, control, alimentación, medición y transmisión de datos, uniones, conectores, contactos de



los comprendidos en esta clase, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas con ocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil seis, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue debidamente notificado al solicitante, a efectos de que proceda a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y que en relación a ésta, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, prevención que no fue atendida a pesar de haber sido debidamente notificada en fecha primero de diciembre de dos mil seis, dictando el Registro la resolución de las doce horas con veintitrés minutos y nueve segundos del catorce de julio de dos mil ocho, 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, expresando agravios la parte recurrente mediante escrito recibido vía fax el día 21 de enero del 2009 por este Tribunal y presentado con fecha 22 de enero del año en curso.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. El apelante no cumplió dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las ocho horas y ocho minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil seis.



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 resolución debidamente notificada, le solicitó al apelante cumplir con el retiro y 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 y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

No obstante que el apelante alega que la resolución impugnada no se encuentra conforme a Derecho por cuanto no es cierto que la presente solicitud no haya sido activada por más de seis meses, toda vez que en fecha 1º de junio de 2007, presentó un escrito señalando nuevo medio para atender notificaciones, lo cual es un requisito de la solicitud y que además interrumpe el plazo de caducidad establecido en la Ley de Marcas; observa este Tribunal que el recurrente reconoce tácitamente en su recurso no haber atendido la prevención de mérito, además de que sus alegatos resultan totalmente improcedentes, debido a que el sólo hecho de señalar nuevo lugar para notificaciones, para el caso concreto, no interrumpe el plazo de los seis meses ya dicho, 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. 27ª 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.

Expresa como agravios el recurrente que: “... *la ley de marcas no exige que el edicto de la solicitud debe publicarse en el plazo de seis meses tal y como considera e interpreta el Registro...*”, no obstante reconoce que una forma de activar el proceso es con la publicación del edicto (Folio 54). 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 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 1º de diciembre de 2006, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud – 14 de julio de 2008-, transcurrió más de un año y medio.

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, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda. Una simple presentación de un nuevo lugar para recibir notificaciones, no tiene el efecto de instar la continuidad del proceso.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en representación de la empresa **Lapp México S. de R.L. de C.V.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintitrés minutos y nueve segundos del catorce de julio de dos mil ocho, 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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* presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **Lapp México S. de R.L. de C.V.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintitrés minutos con nueve segundos del catorce de julio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36