



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2008-0811-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “FLEXIMARK”**

**Lapp México S. de R.L. de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4378-06)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 195-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la 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 la subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos, un segundos del veinticinco de agosto del dos mil ocho..

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo del dos mil seis, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLEXIMARK**” para proteger y distinguir en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, aparatos manuales para etiquetar, rotular y marcar, etiquetas que no sean de tela.

**SEGUNDO.** Mediante resolución de las trece horas, dieciséis minutos del veintiuno de noviembre del dos mil seis, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el

edicto correspondiente, el cual se le notifica al solicitante el día primero de diciembre del dos mil seis, a efectos de que proceda a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta, ocurriendo, que el Registro le advierte tomar en consideración lo dispuesto en el numeral 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, dieciocho minutos, un segundos del veinticinco de agosto del dos mil ocho, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FLEXIMAR**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y consecuentemente, el archivo del expediente.

**CUARTO.** 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 la Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** La apelante no demuestra haber cumplido dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las trece horas, dieciséis minutos del veintiuno de noviembre del dos mil seis.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS 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 de las trece horas, dieciséis minutos, del veintiuno de noviembre del dos mil seis, debidamente notificada el día primero de diciembre de ese mismo año, le solicitó al representante de la empresa **LAPP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**, cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley, debiendo tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que la solicitante-apelante hizo caso omiso de esa prevención, dejando transcurrir el término indicado en el numeral citado, y por esa circunstancia la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud referida en líneas atrás y archiva el expediente.

No obstante, el representante de la empresa apelante, en su escrito de apelación y expresión de agravios discrepa de la resolución impugnada, ya que considera que no es cierto que la presente solicitud no haya sido activada por más de seis meses, contados desde la última notificación, a saber el día 1 de diciembre del 2006, toda vez que en fecha 1° de junio del 2007, presentó un escrito señalando nuevo medio para atender notificaciones, lo cual es un requisito establecido en el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que considera que dicho expediente había sido activado. Conforme a las manifestaciones indicadas, observa este Tribunal, que el recurrente reconoce tácitamente no haber atendido la prevención de mérito, además, de que sus alegatos resultan totalmente improcedentes, pues, el solo hecho de indicar nuevo lugar para atender notificaciones, para el caso que nos ocupa, no interrumpe el plazo de los seis meses ya dicho, ya que correspondía al solicitante, cumplir con lo prescrito en el numeral 85 de la Ley de Marcas.

Aduce el recurrente a folio cuarenta y uno del expediente 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 de la Propiedad Industrial. Lo que el artículo 85 de la Ley de Marcas sanciona con caducidad es la inactividad del procedimiento por más de seis meses, pero no aduce que la forma de activar el procedimiento en este caso es con la*”

publicación del edicto, aunque si podría ser una de ellas". (subrayado no es del original). Sobre este punto, es preciso tener presente, que si bien es cierto, la Ley de Marcas no establece expresamente, que el edicto de la solicitud deba publicarse en el plazo de seis meses, lo relevante en este caso concreto es que la publicación del edicto es la única forma de poner en movimiento el proceso, es decir, de hacer posible que éste avance, posición, que deja entrever la solicitante-apelante, cuando destaca, que una forma de activar el procedimiento en este caso, podría darse con la publicación del edicto, de esa manifestación se desprende que la apelante tiene claro, que la prevención hecha por el Registro, a efecto, de que realizara la efectiva publicación del edicto, constituye un acto procesal que asegura el impulso del proceso, y que para continuar adelante con éste, precisamente, debió cumplir con lo requerido por el **a quo**, en la resolución dictada a las trece horas, dieciséis minutos del veintiuno de noviembre del dos mil seis, sea retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario Oficial La Gaceta, sin embargo, de los autos se logra determinar, que la apelante dejó transcurrir el plazo perentorio establecido en el numeral 85 de la Ley de Marcas, lo que implica que vencido el plazo de seis meses, fenece la oportunidad de instar el proceso, el cual era posible mediante la publicación del edicto de la solicitud de la marca de fábrica y comercio "FLEXIMAR". Al dejarse transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo, no queda más para el Registro, que aplicar la penalidad prescrita en el numeral mencionado, teniendo por abandona la solicitud. Nótese que desde que se notificó la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación, que fue desde el 1° de diciembre del 2006, hasta la fecha en que se dictó la resolución impugnada, 25 de agosto del 2008, transcurrió dos años y veinticinco días.

Al respecto, considera este Tribunal, que tal plazo de seis meses debe interpretarse que 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 de Marcas, en este caso concreto, puesto a disposición del solicitante el edicto de ley, es la publicación del mismo lo único que genera

un avance en tal iter procesal, para dar paso a una eventual oposición, o la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda, siendo, que una simple, presentación de un nuevo lugar para atender notificaciones, no tiene el efecto de impulsar el proceso.

En razón de lo expuesto anteriormente, conviene tener presente lo manifestado por el tratadista Eduardo J Couture, que en punto al impulso procesal, señala:

*“(...) El impulso procesal está dado en relación de tiempo y no de espacio. Cuando hablamos de que el proceso se desenvuelve avanzando desde la demanda hasta la sentencia, utilizamos tan sólo una metáfora, pues la relación es de carácter puramente temporal: una relación de pasado-presente y futuro. Avanzar significa ir realizando etapas que se van desplazando hacia lo pasado y preparar otras que se anuncian en lo porvenir. El proceso no es una cosa hecha, un camino que deba recorrerse, sino una cosa que debe hacerse a lo largo del tiempo. Los plazos son, pues, los lapsos dados para realización de los actos procesales. Durante ellos deben satisfacerse las cargas si no se desea soportar las consecuencias enojosas del incumplimiento (...)”.* **(COUTURE J. Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, Cuarta Edición, 2002, pág. 143).**

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, cita normativa y de doctrina que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAPP MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos, un segundos del veinticinco de agosto del 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 expuestas, cita normativa y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **LAPP MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, dieciocho minutos, un segundos del veinticinco de agosto del 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 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 marca**

**TG. Solicitud De inscripción de marca**

**TNR. 00.42.36**