



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2011-0429-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VILA CLOTHES”

AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4587-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 195-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.

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 **AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, domiciliada en Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, Denmark, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado con fecha 21 de mayo de 2010, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VILA CLOTHES**”, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.



SEGUNDO. Que mediante resolución del 22 de julio de 2010, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue debidamente notificado y retirado por el solicitante el día 04 de agosto de 2010, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y que en relación a ésta, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, publicación que no fue realizada a pesar de dicha advertencia, dictando el Registro la resolución de las diez horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, en donde se procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal, expresando sus agravios la parte recurrente mediante su escrito de apelación presentado en fecha 12 de mayo de 2011.

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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. El apelante no cumplió dentro del término legal, con la publicación del edicto de ley de fecha 22 de julio de 2010, el cual fue debidamente notificado al solicitante y retirado por éste, en fecha 04 de agosto de 2010.

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 de edicto debidamente notificada, le



solicitó al apelante cumplir con la 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 sin proceder a publicar el edicto de ley y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

No obstante que el apelante alega que la resolución recurrida falta a la verdad en el tanto su representada demuestre que pagó dentro del plazo concedido de 6 meses la publicación del edicto de ley, lo cual obliga a los miembros de su oficina a levantar una investigación que les permita demostrar que pagaron el edicto en tiempo y que fue publicado, sorprendiéndoles que esta situación se dé tomando en cuenta que siempre pagan los edictos, solicitando al Registro revocar la resolución recurrida, o en caso contrario se admita la Apelación incoada, para tener la posibilidad de demostrar en segunda instancia el pago hecho en tiempo.

Observa este Tribunal que a la fecha actual y así se desprende del expediente, el recurrente no ha realizado la publicación de mérito, resultando sus alegatos totalmente improcedentes en virtud de haber sido la resolución de edicto debidamente notificada, según consta en autos, correspondiendo al solicitante estrictamente no haber dejado pasar ese plazo sin hacer la publicación de estilo; encontrándonos 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 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 ante el propio Registro de la Propiedad Industrial, 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 la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación, que fue el 04 de agosto de 2010, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud –29 de abril de 2011– transcurrieron más de ocho meses.

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.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

CUARTO. 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 interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER**



2001, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, 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 del 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* interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos y cincuenta y seis segundos del veintinueve de abril de dos mil once, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36