



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-1217-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “EUROTEST”

FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 9461-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 212-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con cuarenta minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, Abogado y Notario Público, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0390-0435, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER)**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cinco minutos y cuarenta y siete segundos del trece de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado con fecha veintiocho de junio de dos mil siete, el Licenciado **Federico Carlos Sáenz de Mendiola**, en su condición antes señalada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“EUROTEST”**, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: *“una prueba de embarazo”*, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.

SEGUNDO. Que una vez emitido el edicto de ley, de fecha 28 de agosto de 2008, mediante resolución de las trece horas con cuatro minutos del tres de setiembre de dos mil ocho, dictada



por el Registro de la Propiedad Industrial, se previno al solicitante retirar del Registro el edicto de mérito, a efectos de que procediera a la publicación de ley en el Diario Oficial La Gaceta, mismo que fue notificado y asimismo retirado debidamente en fecha 18 de setiembre de 2008, y que en relación a éste, debió tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, prevención que no fue atendida por el solicitante en cuanto a realizar la correspondiente publicación, dictando la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial la resolución de las once horas con cinco minutos y cuarenta y siete segundos del trece de mayo de dos mil nueve, debidamente notificada en fecha 28 de julio 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 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 establecido por la ley, para efectuar la publicación del edicto de mérito en el Diario Oficial La Gaceta.

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 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente hace caso omiso de esa prevención 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 que el apelante alega que la resolución impugnada no se encuentra conforme a Derecho por cuanto en el caso de marras, su representada instó el curso de la gestión en forma previa a que el Registro le notificara de la gestión de abandono, alegando que dicho edicto fue publicado por primera vez en La Gaceta No. 102 del 28 de mayo del 2009, con lo cual demuestra que si se instó el proceso antes de que le fuera notificada la sanción, agregando que la misión del Registro de la Propiedad Industrial es la de registrar marcas y habiendo gestionado el proceso de inscripción en forma previa a que le fuera notificada la resolución que tiene por abandonada la marca, se tiene que dicha resolución carece de falta de interés actual por lo cual debe revocarse, ya que si bien es cierto que el Registro debe velar por el cumplimiento de la Ley de Marcas vigente, debe entenderse que el fin primordial del Registro es el servicio al usuario y que en el presente caso ha quedado demostrada la intención así como la voluntad de querer registrar su marca mediante la ya publicación del edicto de ley y que por ende su publicación en La Gaceta le da publicidad a la marca, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con lo solicitado por el Registro y que no se ha afectado ni perjudicado a terceros, reiterando que la publicación se realizó de forma previa a la notificación de la declaratoria de abandono que ahora nos ocupa.

Observa este Tribunal que el recurrente reconoce tácitamente en su recurso no haber atendido la prevención 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

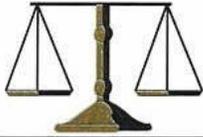


que correspondía al solicitante no haber dejado pasar ese plazo sin hacer la publicación de estilo; además de encontrarnos ante un procedimiento debidamente reglado, ya que las prevenciones son una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias 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 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 la resolución del Registro instando a la parte para que cumpla con la publicación, y que en fecha 18 de setiembre de 2008 fue retirado por el gestionante el edicto de ley, hasta la fecha en que se pagó éste, sea el 19 de mayo del 2009, publicándose en La Gaceta del día 28 de mayo del 2009, dictándose la resolución que tuvo por abandonada la solicitud marcaria en fecha –13 de mayo de 2009–, transcurrieron sobradamente más de los seis meses que establece la ley en su artículo 85.

Si bien está más que claro que 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. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 **Federico Carlos Sáenz de Mendiola** en representación de la empresa **FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y cuarenta y siete segundos del trece de mayo 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 **Federico Carlos Sáenz de Mendiola** en representación de la empresa **FARMACÉUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y cuarenta y siete segundos del trece de mayo 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36