



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2015-696-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Marca de fábrica, comercio y servicios: “AMAZON”**

**AMAZON TECHNOLOGIES INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2014-11197)**

### ***VOTO N° 328-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas cincuenta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación planteado por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado de AMAZON TECHNOLOGIES, INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nevada, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:01:54 horas del 14 de julio de 2015.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2014, el Lic. José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “AMAZON” para proteger productos y servicios en las siguientes clases del nomenclátor internacional: Con Prioridad: 09, 38 y 41 y sin prioridad las clases: 35, 42 y 45.

**SEGUNDO.** La resolución mediante la cual se autorizó la publicación del edicto de ley, le fue debidamente notificado el 9 de enero de 2015, al lugar señalado vía fax 2201-4801, realizado



satisfactoriamente. Sin embargo, el edicto es retirado por el apoderado de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., según consta en autos el 7 de julio de 2015.

**TERCERO.** Por escrito del 4 de marzo de 2015, el representante de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., Lic. José Paulo Brenes Lleras, adjunta a la solicitud de registro de la marca “AMAZON” los documentos de prioridad de las clases 09, 38 y 41 del nomenclátor internacional, realizados en los Estados Unidos de América.

**CUARTO.** Mediante escrito presentado el 7 de julio de 2015, el Lic. José Paulo Brenes Lleras en su condición de apoderado de la empresa AMAZON TECHNOLOGIES, INC, solicitó la emisión de un nuevo edicto, toda vez, que el previamente entregado fue extraviado. El Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento de lo peticionado emite la reposición del edicto de ley, sin omitir indicarle al interesado que el cómputo del plazo para su cumplimiento ya había iniciado con la notificación del primero edicto, sea en fecha 9 de enero de 2015.

**QUINTO.** Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:01:54 horas del 14 de julio de 2015, resolvió: “... se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordenar el archivo del expediente”.

**SEXTO.** Inconforme con la resolución anteriormente indicada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio de 2015, el Lic. José Paulo Brenes Lleras en su condición de apoderado de la empresa AMAZON TECHNOLOGIES, INC., presentó en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal.

**SÉTIMO.** 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

1. El Registro de la Propiedad industrial, mediante auto de las 13:34:01 horas del 8 de enero de 2015, le previno al representante de AMAZON TECHNOLOGIES, INC., retirar el edicto correspondiente y proceder a realizar su publicación de Ley. Notificación realizada el 9 de enero de 2015. (v.f 28 y 28 vuelto)
2. Que la fecha para realizar la publicación del edicto de ley, vencía el 9 de julio de 2015. (v.f del 29 al 45 y del 76 al 93).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declaró el abandono y archivo del expediente de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “AMAZON” para las clases del nomenclátor internacional 09, 38 y 41 de las cuales alega prioridad, y 35, 42 y 45 sin prioridad, presentada por la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC. Lo anterior, en virtud de no haberse cumplido con la publicación del edicto que le había sido prevenido mediante el auto de las 13:34:01 horas, del 8 de enero de



2015, y notificado el 9 de enero de 2015, operando la penalidad que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., dentro de su escrito de agravios señaló que, su representada antes del cumplimiento del plazo de los seis meses realizó gestiones que inciden en el acto administrativo final deseado como lo es la acreditación del documento de prioridad y el retiro del edicto que es indispensable para poder realizar la publicación. Señala, que adicionalmente el registrador autorizó la emisión de un nuevo edicto, y con el dictado y notificación de dicha resolución se continua con el trámite de la solicitud, como además de haber instado la solicitud. Que la caducidad de procedimiento es una sanción que debe aplicarse únicamente en aquellos casos en que las gestiones no tienden a obtener de un acto administrativo, sea que los procedimientos se mantengan inactivos por la inacción del administrado, pero en el presente caso hay una clara intención de continuar la solicitud y de no abandonar la misma.

Agrega que el pago del edicto ante la imprenta nacional y la publicación interrumpen el plazo de caducidad, ya que cualquier gestión que influye en el acto final interrumpe el plazo de caducidad. Con base en el principio *In Dubio Pro Actione*, que consagra el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, en caso de duda se debe interpretar a favor de continuar con el procedimiento. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de la solicitud de registro de la marca “AMAZON” propuesta por su mandante.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: “*Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación...*”, para el caso bajo estudio, se desprende a folio



28 del expediente, que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:34:01 horas del 8 de enero de 2015, se le previene al solicitante, que debe proceda a retirar de ese Registro el edicto de ley y publicar en el Diario oficial La Gaceta el aviso correspondiente, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y bajo la salvedad que de no instarse el curso del procedimiento en el plazo de seis meses contados a partir de la presente notificación, se tendrá por abandonada la solicitud de conformidad con el artículo 85 del citado cuerpo normativo. Notificación que fue realizada el 9 de enero de 2015 (v.f 28 vuelto)

Se ha tenido como hecho probado que la publicación del edicto de ley no se efectuó dentro de los seis meses que establece el artículo 85 de la relacionada Ley, que dispone: *“Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.”* La normativa es clara en que, ante el incumplimiento de lo requerido por dicha instancia administrativa, su omisión es causal del rechazo y cierre de la gestión, acarreando tener por abandonada la petición.

Al respecto, merece recordar este Tribunal, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en 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); Por lo que, la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en el artículo anteriormente citado.

De tal forma, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca y dejó transcurrir no sólo los quince días que dispone el artículo 15 de la Ley de cita, sino que además el plazo de seis meses contados desde la última



notificación que establece el numeral 85 de dicho cuerpo normativo, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, y que autoriza al órgano registral a tener por abandonada la gestión, tal y como sucedió en el presente caso.

Aunado a ello, tal y como se puede apreciar en autos (v.f 75), así como del escrito de agravios instado por el recurrente (v.f 98), de fecha 7 de julio de 2015 el representante de la compañía AMAZON TECHNOLOGIE, INC., solicitó la emisión de un nuevo edicto al Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el mismo señaló se le había extraviado. El Registro, en cumplimiento de lo solicitado emite una nueva resolución a las 10:45:00 horas del 9 de julio de 2015, donde se notifica la reposición del edicto, haciendo la salvedad de que por ser una reposición el plazo de los seis meses otorgado para su cumplimiento ya había iniciado con la notificación del primer edicto, sea, en fecha 9 de enero de 2015.

Por lo que, para el momento en que el Registro emite la reposición del edicto de ley, y se le notifica al solicitante el 9 de julio de 2015, concluía el plazo de los seis meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, situación que vale indicar no solo impidió a la administración registral continuar con el curso del procedimiento, sino que además proceder con la penalidad de declarar el abandono y archivo de dichas diligencias administrativas. Lo anterior, en acatamiento de los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican.

*“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes...”*

Es decir que el Registrador actuará en estricto resguardo de la finalidad para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo preceptuado en el



artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

Por lo que, este Tribunal comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las 10:01:54 horas, 14 de julio de 2015 declarando ante el citado incumplimiento el abandono y archivo de la solicitud.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** El representante de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., dentro de su escrito de agravios señaló que, su representada antes del cumplimiento del plazo de los seis meses realizó gestiones que inciden en el acto administrativo final, como lo es la acreditación del documento de prioridad y el retiro del edicto que es indispensable para poder realizar la publicación. Es importante, indicar al recurrente que los documentos de prioridad traídos a los autos si bien son parte integral del expediente a efectos de acreditación, no es un acto que inste el curso del procedimiento, ya esta manifestación había sido debidamente expresada en la solicitud y no así prevenida por el Registro.

Asimismo, debe recordar el recurrente que la declaratoria sobre derechos de prioridad de una marca solo pueden ser impugnados con posterioridad a la publicación, por lo que, es precisamente dicho acto de divulgación el que logra instar el curso del procedimiento, para que terceros puedan ejercer su derecho de defensa, y de esa manera la Administración registral pueda determinar cuál de las partes ejercen un mejor derecho sobre la marca que se pretende registrar, sea, son efectos que sobreviene con la publicación del edicto.

Agrega, que el registrador autorizo la emisión de un nuevo edicto, y con el dictado y notificación de dicha resolución se continua con el trámite de la solicitud, como además de haber instado la solicitud. De lo anterior, no lleva razón el recurrente al pretender abrir un nuevo espacio de tiempo con la emisión del edicto de reposición para el cumplimiento de lo prevenido, toda vez, que no estamos ante un nuevo edicto como lo pretende hacer ver el recurrente, sino de una



reposición la cual viene a reponer el documento original que ya le había sido notificado de manera satisfactoria al fax 2201-4801 el 9 de enero de 2015, y retirado por el representante de la compañía AMAZON TECHNOLOGIES, INC., en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de julio de 2015 (v.f 28 vuelto). En consecuencia, para cuando se hace el retiro del edicto de reposición, ya la parte tenía conocimiento que el computo del plazo de los seis meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se había iniciado desde el momento de su notificado el 9 de enero de 2015, sin embargo, en ese mismo instrumento se le hizo la salvedad sobre el plazo de cumplimiento (v.f 90).

Por otra parte, señala el recurrente que la caducidad de procedimiento es una sanción que debe aplicarse únicamente en aquellos casos en que las gestiones no tienden a obtener un acto administrativo, sea que los procedimientos se mantengan inactivos por la inacción del administrado, pero en el presente caso hay una clara intención de continuar la solicitud y de no abandonar la misma. Cabe indicar, al recurrente que efectivamente el fin de la Administración registral es inscribir todos aquellos derechos que han sido rogados por los Administrados, sin embargo, estos actos se encuentran sometidos al principio de legalidad, por ende, sus actuaciones deben estar sujetas a la normativa que rige dicha materia, sea, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y su Reglamento, por lo que al no haber realizado la publicación del edicto dentro del plazo de los meses que establece el artículo 85 del precitado cuerpo normativo, se tiene por inactivo el procedimiento, y en consecuencia se debe aplicar la penalidad del abandono y archivo de la solicitud, que establece el .

Agrega, a sus agravios que el pago del edicto ante la imprenta nacional y la publicación interrumpen el plazo de caducidad, ya que cualquier gestión que influya en el acto final interrumpe el plazo de caducidad. En cuanto al citado argumento lleva razón el recurrente al indicar que dichos actos efectivamente interrumpen el plazo de caducidad, sin embargo, ello no aplica para el presente caso, en virtud de que no existe antecedente alguno que haga presumir





algún acto que instara el curso del procedimiento, que para este caso en concreto lo sería la cancelación del pago del edicto ante la imprenta nacional o haber realizado las publicaciones. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Manifiesta asimismo el recurrente, que con base en el principio *In Dubio Pro Actione*, que consagra el artículo 224 de la Ley General de la Administración Pública, en caso de duda se debe interpretar a favor de continuar con el procedimiento. Ante este agravio debe saber el petente, que en el caso que se discute no existe duda alguna de que se incumplió con lo prevenido por el Registro al no hacer la publicación del edicto dentro del plazo indicado en el artículo 15 de la Ley de Marcas de rito, que establece expresamente el plazo de quince días. Sin embargo, ante la inexistencia de sanción alguna respecto a la no publicación del edicto dentro de ese plazo, el usuario goza del plazo estipulado en el artículo 85 de repetida cita para realizar sea el pago o la publicación, con lo cual estaría instando el procedimiento. Al no haber hecho el pago o la publicación del edicto dentro de ese plazo, sobrevienen tal como se indicó la caducidad de pleno derecho, por lo que no podría esta instancia interpretar de manera favorable una norma, ante un injustificado incumplimiento por parte del interesado.

Por las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de AMAZON TECHNOLOGIES, INC, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:01:54 horas del 14 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

### **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 su condición de apoderado especial de AMAZON TECHNOLOGIES, INC, contra la resolución dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:01:54 horas del 14 de julio de 2015, la cual en este acto se confirma y se proceda con el abandono y archivo del expediente. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*