



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2008-0964-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “TICO RACING”

GRUPO COMERCIAL EL BORRIQUITO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8864-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 393-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas con diez minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciada **Rebeca Zapparoli Gutiérrez**, mayor, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y seis- cuatrocientos sesenta y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO COMERCIAL EL BORRIQUITO**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado con fecha once de noviembre de dos mil cinco, la Licenciada **Rebeca Zapparoli Gutiérrez**, en representación de la empresa **Grupo Comercial El Borriquito S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TICO RACING**”, para proteger y distinguir productos en las siguientes clases 14, 16, 18, 25, 27, 34, y para proteger y distinguir servicios en clase 35, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con cincuenta y dos minutos del diez de setiembre de dos mil siete, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue debidamente notificado al solicitante, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y advirtiéndole que debería 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 dieciocho de octubre de dos mil siete. En consecuencia la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las trece horas con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de agosto 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, no expresando agravios la parte recurrente, una vez otorgada la audiencia de ley, mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas con cincuenta minutos del 12 de febrero de dos mil nueve.

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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. El apelante no cumplió dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las quince horas con cincuenta y dos minutos del diez de setiembre de dos mil seis, de publicar el respectivo edicto de ley.



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. No obstante que la parte recurrente no expresó agravios en Segunda Instancia, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber resuelto el abandono y por ende el archivo del expediente, por las razones que a continuación se analizan.

El conflicto surge a partir de que el Registro 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 (6 meses) y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

No obstante que el apelante alega en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que en el caso de marras no ha existido de parte de su representada abandono voluntario de la gestión, toda vez que según manifiesta su poderdante, en el caso que nos ocupa se dio un evidente error de omisión, más no el desistimiento voluntario y que siendo que el trámite en cuestión se encuentra prácticamente en su etapa final, y habiéndose realizado el pago del edicto correspondiente, a fin de no lesionar los intereses de su representada, solicita al Registro revocar la resolución recurrida, y permitir la continuación del procedimiento hasta su última etapa con el fin de evitar una lesión grave y de difícil reparación a los intereses de su representada, quien recalca no ha actuado de mala fe en su omisión; 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 correspondía estrictamente al solicitante no haber dejado pasar ese plazo (6 meses) 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, que fue el día 18 de octubre de 2007, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud, sea el 25 de agosto de 2008, transcurrió más de diez 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 lo que no resultan válidos ni procedentes los alegatos dados por la parte recurrente, de que lo que se dio fue un evidente error de omisión más no el desistimiento voluntario.

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 Licenciada **Rebeca Zaparolli Gutiérrez** en representación de la empresa **Grupo Comercial El Borriquito S.A.**, en contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de agosto 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 la Licenciada **Rebeca Zaparolli Gutiérrez**, en representación de la empresa **Grupo Comercial El Borriquito S.A.**, en contra la resolución dictada por la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y cuatro segundos del veinticinco de agosto 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 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.S.c. 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