



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0777-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “Sofía (DISEÑO)”

JOSÉ ENRIQUE QUESADA ARRIETA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9664-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 439-2012

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

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Enrique Quesada Arrieta**, mayor, casado una vez, Comerciante, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 2-0413-0934, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos y seis segundos del quince de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y en su condición antes citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sofía (DISEÑO)**”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de esparcimiento; actividades deportivas y culturales*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con cuarenta y un minutos y seis segundos del quince de julio de dos mil once, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por la solicitante y por ello conoce este Tribunal.



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, la invalidez o la nulidad 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. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en fecha 27 de octubre de 2010, se emitió el Edicto de Ley, el cual fue retirado y entregado al interesado el día 28 de octubre de 2010. (ver folio 4). **2.-** Que a folio 10 de este expediente, consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el 15 de abril de 2011 por la Imprenta Nacional en razón del pago de la publicación de la solicitud de la marca de servicios “**Sofía (DISEÑO)**”, tramitada bajo el expediente 2010-9664. **3.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado en las ediciones de Las Gacetas Nos. 87, 88 y 89 de los días 6, 9 y 10 de mayo de 2011. (Ver folio 1)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, en vista de que mediante auto del día 27 de octubre de 2010, se emitió el correspondiente edicto para su publicación; siendo que, el relacionado edicto le fue debidamente notificado y entregado a la representación de la solicitante el día 28 de octubre



de 2010 y salió publicado hasta el 6 de mayo de 2011, sea fuera del plazo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante argumenta que no comparte el criterio emitido por el registrador porque el edicto fue pagado dentro del plazo otorgado por ley, el día 15 de abril de 2011, mediante factura de la Imprenta Nacional No. 233472-RP y el plazo de los 6 meses vencía hasta el día 28 de abril de 2011. Alega que el hecho que la Imprenta Nacional haya publicado el edicto hasta el día del 06 de mayo de 2011 mediante Gaceta No. 87, no significa que el edicto esté extemporáneo ya que se debe tomar en cuenta la fecha de pago y no la fecha de publicación. Aporta como prueba copia certificada de la factura expedida por la Imprenta Nacional, donde consta que el edicto fue pagado el día 15 de abril de 2011 y copia certificada del edicto publicado en La Gaceta No. 87 del día 06 de mayo de 2011.

Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “(...) *Efectuados los exámenes conforme a la 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. (...)*”, en el caso concreto, se constata a folio 4 vuelto del expediente, que el edicto de ley emitido en fecha 27 de octubre de 2010, fue debidamente notificado y entregado al solicitante el día 28 de octubre de ese mismo año, haciéndosele notar en éste, a efectos de tenerlo en cuenta, lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea publicar en La Gaceta dicho aviso, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sofía (DISEÑO)**”.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día 6 de mayo de 2011, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó fuera del plazo de seis meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 en su artículo 85. En razón de lo cual, al mérito de los autos que al momento del dictado de la resolución apelada constaban dentro



del expediente, lo procedente era declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada por el señor **José Enrique Quesada Arrieta**.

En este sentido, el artículo 85 de la relacionada Ley dispone que: “(...) *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.*” 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 además el plazo de seis meses contados desde la última notificación, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 85 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión, tal como hizo el Registro.

Por ello, el apelante no debió limitarse a manifestar simplemente su inconformidad con lo resuelto, siendo lo correcto y lo que debería hacer todo gestionante cuando realice el pago de la publicación tan cerca del cumplimiento del plazo de los seis meses, a manera de recomendación por parte de este Tribunal, sea acreditar ante el Registro a quo que el pago de la publicación ya fue realizado, y en este caso en concreto días antes que vencieran los seis meses que establece la ley, a efectos de evitar los inconvenientes de mérito con su solicitud de inscripción.

En este mismo orden de ideas, el aquí gestionante, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante este Tribunal y demuestra haber realizado el pago del edicto, aportando a éste copia certificada de la factura por servicios de imprenta, acreditando así el pago de la publicación, efectuado el 15 de abril de 2011; sea días antes, que venciera el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de conformidad con lo antes dicho. Es por esta última razón que debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas con cincuenta y ocho minutos y cinco segundos del ocho de abril de dos mil once, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por el



Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial del señor **José Enrique Quesada Arrieta**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sofía (DISEÑO)**”.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada** en su condición de Apoderado Especial del señor **José Enrique Quesada Arrieta**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y un minutos y seis segundos del quince de julio de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sofía (DISEÑO)**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25