



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0328-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “REBIFORM”

ARES TRADING S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7018-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 459-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de Sn José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro, doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de **ARES TRADING S.A.**, domiciliada en Zone Industrielle de L` Ourietta (Ch-1170) AUBONNE Suiza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de agosto de dos mil diez, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REBIFORM**”, para proteger y distinguir, en clase 10 de la Clasificación Internacional de



Niza, un “dispositivo médico a ser utilizado para el tratamiento de enfermedades y trastornos neurológicos e inmunológicos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de marzo de dos mil once, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el veintiuno de marzo de dos mil once, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de **ARES TRADING S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro en resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, treinta y un segundos del veinticuatro de marzo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, copia certificada de la factura de servicio de imprenta por



publicación de la solicitud de inscripción de la marca “**REBIFORM**”, por cuanto el número de publicación del edicto que consta en la factura, es 2011223171-RP, según folio 24 del expediente, no coincide con el de la publicación, cual es el número RP-2011223073. (Ver folios 35 y 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que en fecha 10 de agosto de 2010, se emitió Edicto de Ley, el cual fue retirado y entregado al interesado el 25 de agosto de 2010. (Ver folio 5 vuelto) **2.-** Que al folio veinticuatro del expediente consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el 21 de febrero de 2011, por la Imprenta Nacional, en razón del pago de la publicación de la solicitud de marca de fábrica y comercio “**REBIFORM**”. **3.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días 10, 11 y 14 de marzo de 2011, (Ver folio 25).

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

CUARTO. 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, por considerar, que la solicitante no hizo la publicación del aviso correspondiente a la solicitud de la marca de fábrica y comercio **REBIFORM**”, dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas, siendo, que el relacionado edicto se entregó al interesado desde el día 25 de agosto de 2010, pero transcurrieron seis meses y no fue publicado.

Por su parte, la apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, manifiesta, que su representada pagó dentro del plazo concedido de seis meses para la publicación del edicto, el plazo de seis meses venció el 25 de febrero de 2011 y el recibo



del pago de publicación se hizo en tiempo, en dinero efectivo, quien tiene plazo nada debe, no es culpa de su representada que el Registro haya publicado el primer edicto el 10 de marzo de 2011. No está en mis manos escoger el día en que publiquen el el edicto de la marca.

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 5 vuelto del expediente, que el edicto de ley emitido en fecha 10 de agosto de 2010, fue debidamente notificado y entregado al solicitante el día 25 de agosto de ese mismo año, haciéndose 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 el Diario Oficial La Gaceta dicho aviso, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “REBIFORM”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día **10 de marzo de 2011 (Ver folio 1 y 25)**, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó seis meses y diez días después. En razón de lo cual, al mérito de los autos que al momento del dictado de la resolución apelada no constaban dentro del expediente, lo procedente era declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada por la representación de la sociedad **ARES TRADING S.A.**

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 la 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. La sociedad apelante como puede apreciarse a folio 8 del expediente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro, e indica, que realizó el pago de la publicación del edicto, sin embargo, no consta que haya acreditado con el recurso de revocatoria y apelación la factura con la cual demuestre que efectuó el pago de la publicación del edicto, es hasta el día 28 de abril de 2011, que presenta una copia simple de la misma, bajo el número 2011223171-RP, según consta al folio 14 al 16 del expediente, por lo que este Tribunal mediante resolución de las diez horas del veintitrés de mayo de dos mil once, le previno que dentro del plazo de cinco días hábiles procediera a aportar una copia certificada de los documentos visibles de folios 16 y 17 del expediente (correspondientes a las publicaciones en La Gaceta y la factura de servicio de imprenta), cumpliendo con lo prevenido, tal y como consta de folios 21 al 25 del expediente, demostrando así el pago de la publicación del edicto, el cual fue realizado el 21 de febrero de 2011, sea, veintitrés días antes que venciera el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas.

En relación a lo expuesto, resulta importante aclarar, que si bien es cierto, al folio 21 y 25 del expediente se comprueba que el pago de la publicación del edicto de la solicitud de inscripción de la marca “**REBIFORM**”, expediente de origen número 2010-7018, se hizo dentro del plazo de los seis meses que preceptúa el numeral 85 de la Ley, citada, consta en los autos, que el edicto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta número: 49, 50 y 51 de fechas 10, 11 y 14 de marzo de 2011, bajo el número de publicación de edicto RP-2011223073, el cual corresponde según se desprende de folio 36 del expediente, a un recibo de la publicación de la sociedad Grupo López y Oviedo S.A., no así, al número de recibo de la publicación de edicto referente a la solicitud de registro del signo indicado, ya que el



número de publicación del edicto de la solicitud mencionada, tal y como consta en el folio 24 del expediente es: **2011223171-RP.**, emitido a nombre de la sociedad **MARKPATEN S.A.**, nombre que se encuentra impreso en todos los escritos presentados por la representación de la sociedad solicitante de la marca supra citada, lo que comprueba que el pago se realizó. Es por la razón señalada, que debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARES TRADING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de marzo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**REBIFORM**", en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARES TRADING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y siete segundos del nueve de marzo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el Registro continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio



“**REBIFORM**”, en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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