



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0909-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de cambio de nombre de los signos distintivos inscritos bajo los registros: 188285, 191241, 191316 y 229060**

**STO SE & CO. KGaA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 93990)**

**Marcas y otros signos distintivos**

## ***VOTO No. 0472-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con cinco minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, portadora de la cédula 1-1066-0601, en su condición de **apoderada especial** de la empresa **STO SE & CO. KGaA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:58:10 horas del 07 de octubre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2014, el Licenciado **Edgar Zürcher Guardián**, en su condición de **apoderado especial**, presentó la solicitud de inscripción de cambio de nombre de los signos distintivos inscritos bajo los registros: 188285, 191241, 191316 y 229060.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 14:58:10 horas del 07 de octubre de 2015, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente. ...**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2015, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **STO SE & CO. KGaA.**, apeló la resolución referida, y por ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 julio de 2015 al 01 de setiembre de 2015.

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

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de importancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que mediante resolución de las 14:29:06 horas del 02 de diciembre de 2014, se comunica a la representación de la empresa solicitante que debe retirar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a la solicitud de inscripción y cambio de nombre. Siendo que, la entrega al interesado del relacionado edicto se realizó el día 15 de diciembre de 2014, (ver folio 24).



2. Que el edicto de ley de la solicitud de inscripción de cambio de nombre que nos ocupa fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del día 30 de enero de 2015, (ver folio 45).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** 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 de cambio de nombre, ordenando el archivo del expediente, en razón de que la empresa solicitante no cumplió con la publicación del edicto de ley.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Con respecto a la solicitud de inscripción de cambio de nombre, el artículo 32 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece: “... *El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el diario oficial.*

*Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará el certificado correspondiente al cambio. ...”.*

En el presente asunto este tribunal le previno como prueba para mejorar resolver a la aquí recurrente, mediante resolución de las 08:45 horas del 06 de junio de 2016, aportar la publicación del edicto correspondiente en el diario oficial La Gaceta, según consta del dicho de esta, (ver folio 38), prevención que fue cumplida y ha servido como hecho probado de que la publicación del relacionado edicto se dio el día 30 de enero de 2015, con lo cual resulta claro que esa publicación se realizó dentro del plazo de seis meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en su artículo 85.

En este sentido, el artículo 85 de la ley establece 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, a partir de la debida notificación del edicto de ley, el solicitante si cumplió con la publicación correspondiente de la solicitud de inscripción de cambio de nombre que nos ocupa.

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:58:10 horas del 07 de octubre de 2015, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **STO SE & CO. KGaA.**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de cambio de nombre, que nos ocupa.

**QUINTO. 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, por mayoría se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de **apoderada especial** de la empresa **STO SE & CO. KGaA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:58:10 horas del 07 de octubre de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de cambio de nombre. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde salva el voto. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE**

Se confirma resolución final. Artículo 85 de la LM. (**ver folio 25**).

Artículo 85°- Abandono de la gestión. 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. (lo resaltado no es del original)

- 1- El artículo 85 de la Ley de Marcas, relativo al abandono de gestiones por falta de **instar su curso**; se encuentra inmerso dentro del Título IX de la Ley de Marcas titulado: “Normas comunes”, es decir, normas de obligada aplicación a todos y cada uno de los procedimientos marcarios regulados por tal normativa.
- 2- La caducidad señalada en el artículo 85 se trata de una sanción que aplica de pleno derecho, es decir, su efecto se produce por el mero transcurso del tiempo sin que se inste el procedimiento de que se trate. Más allá de esta verificación, el efecto de caducidad se produce sin que medie la voluntad de las personas ni la exigencia de ningún requisito adicional.



3- Ahora bien, el artículo 85 tipifica la falta de instancia de las acciones dentro del procedimiento, es decir en la sede registral, y no, la actividad que pudiera o no estar realizando la parte para intentar cumplir –como en este caso- una determinada prevención.

4- Según el diccionario de la Real Academia española Repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco. Mientras que el Diccionario de Guillermo Cabanellas dice que instar significa:

“Incoar el procedimiento ejecutivo; y, también, promover el curso de los autos o la práctica de alguna diligencia dentro del procedimiento, ante los tribunales”

Como puede extraerse de tales definiciones, no basta que el apelante hubiere publicado el edicto, como dice haberlo hecho (no consta en autos la publicación del edicto), sino que tal hecho tuvo que darlo a conocer en sede registral dentro del término de 6 meses a partir de la notificación del retiro de edicto para publicar.

Debe confirmarse la resolución del Registro, pues en un ámbito de seguridad jurídica, los términos que se establecen de pleno derecho no puede interpretarse, salvo que hubiere norma específica que regulara el procedimiento apelado que permitiera lo contrario

**M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.**