



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0910-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “MICROSHEATH”**

**C. R. BARD INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-617)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 473-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-694-253, en representación de la empresa **C. R. BARD INC**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:22 horas del 16 de enero de 2012.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de enero de 2011, el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MICROSHEATH**”, en clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*dispositivos y aparatos médicos, a saber, un tubo o sonda colocado dentro de un catéter rector o guía, y sus partes y accesorios correspondientes*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:52:22 horas del 16 de enero de 2012, declaró el abandono de la relacionada solicitud y ordenó el archivo del expediente, resolución que fue recurrida por el 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 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 Alvarado Valverde, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

- 1.- Que el edicto correspondiente fue entregado para su publicación, a la representación de la empresa interesada, el 25 de abril de 2011, (folio 8 vuelto).
- 2.- Que el primer edicto de la marca “MICROSHEATH” fue publicado el 2 de noviembre de 2011, (ver sello folio 1).
- 3.- Que entre la fecha de entrega del edicto y el día 25 de octubre de 2011 (fecha en que transcurrieron seis meses), no existe en el presente expediente ningún trámite que demuestre en sede registral la actividad del solicitante incoando la continuidad del proceso, (folios 8 a 9).
- 4.- Que mediante resolución dictada a las 11:52:22 horas del 16 de enero de 2012 se tuvo por abandonada la solicitud de marca lo, siendo ésta notificada a la solicitante el 26 de enero de 2012, (folio 10 vuelto)
- 5.- Que con el escrito presentado ante el Registro y ante este Tribunal el día 13 de febrero de 2012 el apelante adjuntó una copia, sin certificar, de la factura por servicio de imprenta, que corresponde al recibo de pago de la publicación de edicto del presente expediente realizado el 18 de octubre de 2011, (folios 17 a 19 y 24 a 26).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter y que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Consta a folio 29 de este expediente que mediante resolución dictada por este Órgano Colegiado a las 8:30 horas del 21 de junio de 2016, se previno a la representación de la empresa solicitante que **con el carácter de prueba para mejor resolver** debía aportar copia certificada del comprobante de pago de la publicación de edicto. Sin embargo, esta prevención no fue respondida.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “MICROSHEATH”, ordenando el archivo del expediente con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en razón de determinar que desde la fecha de entrega del edicto correspondiente a la parte interesada, sea el 25 de abril de 2011, transcurrieron más de seis meses sin que se activara el curso de los procedimientos, toda vez que el indicado aviso salió publicado hasta el 2 de noviembre de 2011.

Por su parte el apelante manifiesta que el pago de la publicación del edicto se realizó dentro del plazo concedido de seis meses, ya que ese plazo venció el 25 de octubre de 2011 y el pago se realizó en tiempo, en dinero en efectivo, el 18 de octubre de 2011, es decir 7 días antes de su vencimiento. Por ello debe tenerse por cumplido en tiempo con lo prevenido, toda vez que no es culpa suya el hecho de que en La Gaceta se haya publicado el primer edicto hasta el 2 de noviembre de 2011. Con fundamento en estos alegatos y en virtud del principio de la verdad real, el apelante solicita se declare sin lugar la resolución recurrida y se continúe con el trámite del registro propuesto.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 15 de la Ley de Marcas dispone que la publicación del edicto se debe realizar dentro de los 15 días posteriores a la notificación, su contenido integral es el siguiente:

Artículo 15°- Publicaciones de la solicitud. 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.**

Ha sido claro, que tal obligación no especifica una sanción especial, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial previno acorde con las consecuencias genéricas de la inactividad procesal, establecidas en el artículo 85 de esa misma Ley:

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. (o resaltado no es del original)

Esta es una norma que tiene como objetivo asegurarse que los procedimientos de registro marcario sean céleres, a efecto de que no se sostenga la prioridad de una marca por plazos excesivos e incluso indefinidos, por falta de acción del solicitante.

De lo anterior **derivan tres aspectos básicos que no admiten interpretación alguna:**

- a) La sanción de abandono en estos casos, no está centrada en la falta de publicación de edicto, para lo cual en todo caso se tenía 15 días (con omisión de sanción específica) y no 6 meses como se previno en el edicto.
- b) El abandono deviene de la inactividad procesal, pues con toda independencia de las actividades que realice el interesado fuera del Registro, ninguna de ellas en la clandestinidad tiene el efecto de incoar el proceso, salvo, por ejemplo, **que se presente el comprobante de pago dentro de los 6 meses**, con independencia de la fecha en que efectivamente se publique el edicto. Siendo que el único acto que puede luego incoar el proceso, es precisamente el que corresponde al *iter* de acuerdo al estado en que quedó el proceso luego de la notificación al interesado.
- c) El abandono es consecuencia directa de la sanción que produce la inactividad, sea la caducidad de pleno derecho, la cual cae de manera fatal o perentoria sobre la solicitud.



De esta forma, al realizar el análisis del expediente venido en Alzada se verifica que el 25 de abril de 2011 fue notificado al solicitante que debía publicar los edictos correspondientes. Sin embargo, al momento de dictado de la resolución final, el 16 de enero de 2012, no había cumplido con este requisito, dejando así transcurrir, no solo el plazo de quince días contenido en el artículo 15 citado, sino también el plazo de los seis meses, que estipula el relacionado artículo 85, por lo que sobreviene entonces la caducidad de la solicitud, de pleno derecho. Caducidad que, como instituto procesal, supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo.

En este orden de cosas, no es posible admitir los agravios del recurrente, toda vez que no aportó al expediente algún documento que logre acreditar el pago de la publicación de edicto dentro del término conferido. Incluso no contestó la solicitud de prueba para mejor resolver que le hiciera esta Autoridad de Alzada, con lo cual no aprovechó la oportunidad para demostrar una gestión de su parte que permitiera tener por interrumpida la caducidad.

Por lo expuesto, no puede este Tribunal resolver este asunto de modo distinto de como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual debe confirmar la resolución final, teniendo por abandonada la solicitud en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 Ley de Marcas, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **C. R. BARD, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 11:52:22 horas del 16 de enero de 2012, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 sin lugar el *Recurso de Apelación*, presentado por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **C. R. BARD, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 11:52:22 horas del 16 de enero de 2012, la que en este acto se confirma, la que en este acto se confirma, para que se declare el abandono y se ordene el archivo de la solicitud de registro del signo “**MICROSHEATH**”. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*