

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0111-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de comercio “petipúa”**

**Mariela Garrón Montero, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-268)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 541-2015***

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

Recurso de apelación planteado por la señora **Mariela Garrón Montero**, mayor, casada en primeras nupcias, economista, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve-trescientos setenta y uno, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el catorce de enero del dos mil catorce, la señora Mariela Garrón Montero, en su condición de calidades y condición dicha al inicio solicitó la inscripción del signo “**petipúa**” en clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En **clase 14** para proteger y distinguir “metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cromométricos”. En **clase 25** para proteger y distinguir “Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, seis minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de la marca mencionada y ordena el archivo del expediente.

**TERCERO.** Que el diez de diciembre del dos mil catorce, la señora Mariela Garrón Montero, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución final dicha; siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del nueve de enero del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de la misma hora, día, mes y año, antes indicada, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que a la señora Mariela Garrón Montero, se le trasmitió el 11 de marzo del 2013 vía fax, lo correspondiente al retiro y publicación del Edicto en el Diario Oficial La Gaceta. (Ver folios 25 y 26 vuelto).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene como hecho no probado, relevante para esta resolución, que la solicitante de la marca de comercio “**petipúa**” en clases 14 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, haya cumplido con lo prevenido en el auto de las 13:51:17 del 10 de marzo del 2014, sea, con el retiro y publicación de la solicitud de marca en el Diario Oficial La Gaceta, dentro del plazo señalado en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y archivo del expediente, porque la solicitante del signo no cumplió con lo prevenido en el auto de las 13:52:17 del 10 de marzo del 2014, es decir, con el retiro y publicación del edicto correspondiente a la solicitud del signo “**petipúa**” dentro del plazo señalado en el artículo 85 de la Ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la solicitante en su recurso de apelación presentado el diez de diciembre del dos mil catorce contra la resolución de las catorce horas, seis minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce, argumenta que “debido a una falla mecánica en el fax, no se me notificó la resolución de las 13:51:17 con fecha del 10-03-2014”. Indica además, que hasta ahora ha tenido conocimiento del trámite, por lo que se estará apersonando para realizar el retiro y la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como lo indica la resolución de las 13:51:17 del 10/03/2014, y señala para oír notificaciones el fax: 2222-1790.

De lo mencionado anteriormente, y tomando en consideración, que el motivo central de la apelación radica principalmente, en que la recurrente señala que por una falla mecánica en el fax, no se le notificó la resolución de las 13:51:17 del 10 de marzo del 2014. Al respecto cabe señalar, que de la documentación que consta en el expediente no se observa que la recurrente

haya acreditado al expediente ninguna justificación viable para remediar la falta de acción en el proceso. Lo que si queda evidenciado, es que el Registro de la Propiedad Industrial le notificó a la solicitante el **11 de marzo del 2014** la resolución de edicto, al fax número **2225-4713**, medio electrónico señalado para oír notificaciones (Ver folio 2, 25 y 26 vuelto..

En el auto de notificación de edicto de las 13:51:17 del 10 de marzo del 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la solicitante señora Mariela Garrón Montero lo siguiente:

“[...] que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe retirar de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente a la solicitud de la marca petipúa, en clase 14 y 25 Internacional.”

Además, en dicho auto, le advirtió a la recurrente, que con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de incumplir con la publicación al efecto, en plazo contado de seis meses contados a partir de la notificación, se tendrá por abandonada la gestión.

El artículo 85 en lo conducente establece:

“[...] 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.”

Nótese que, a fecha en que se dictó la resolución final, sea, el 5 de diciembre del 2014, la recurrente no había retirado y mucho menos realizado la publicación de mérito, resultando su alegato totalmente improcedente en virtud de haber sido la resolución de edicto debidamente notificada, según consta a folios 25 y 26 vuelto del expediente, correspondiendo a la

solicitante estrictamente no dejar pasar el plazo sin hacer la publicación de estilo, encontrándose 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. 27ª 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 ante el propio Registro de la Propiedad Industrial, el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación.

En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial le comunica a la parte interesada que debe retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario oficial La Gaceta, tal publicación es el acto conforme al proceso marcario que permite continuar el trámite, al dejarse transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo de seis meses, 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 que cumpla con la publicación que fue el **11 de marzo del 2014**, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud **-5 de diciembre del 2014-** transcurrieron más de seis 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 proceso queda en manos de la solicitante, es decir depende de la acción de ésta la continuación del proceso tendiente a lograr

la efectiva inscripción de la marca, conforme al iter procesal que determina la misma ley. En este caso concreto, puesto a disposición de la 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.

En virtud de lo señalado anteriormente, es claro, que la solicitante no cumplió con la resolución de las 13:51:17 de 10 de marzo del 2014, y al dejar transcurrir más de seis meses desde que quedó notificada del auto aludido, que obligaba a la solicitante a impulsar el proceso y no lo hizo, bien hizo el Registro en aplicar la sanción establecida en el numeral 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, el abandono de gestión y archivo del expediente.

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, considera este Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Mariela Garrón Montero**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce, la que en este acto debe **confirmarse**.

**CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **Mariela Garrón Montero**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, cincuenta y siete segundos del cinco de diciembre del dos mil catorce, 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.05**