



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0043-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “*TRUENO*”**

**PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.,**

**Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2-91578 (69839))**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 575-2016***

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

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-509-138, en representación de la empresa **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.**, con cédula jurídica costarricense 3-101-024724, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:51 horas del 19 de noviembre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2014, la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en la condición indicada, presentó solicitud de **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** de la marca “***TRUENO***”, inscrita con registro número 69839 a nombre de la empresa DOW AGROSCIENCES LLC.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 11:58:35 horas del 4 de setiembre de 2014 y que le fuera debidamente notificada el 10 de setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad



Industrial previno a la gestionante que -en virtud de la imposibilidad material de notificar a la titular del signo cuya nulidad pretende- debía proceder a publicar la resolución de traslado de su gestión en el Diario Oficial y por tres veces consecutivas, con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, se le indicó que, en el plazo de seis meses a partir de la notificación respectiva, debía aportar los documentos en que constaran dichas publicaciones materialmente efectuadas. Lo anterior, bajo pena de decretar el abandono de su solicitud en caso de incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 11:30:51 horas del 19 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial decretó el abandono de la relacionada solicitud de cancelación por falta de uso.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la **licenciada Vincenzi Guilá** recurrió la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

**1.-** Que la promovente de la acción de nulidad no aportó una dirección para notificar en Costa Rica a la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC** (folio 58).



- 2.- Que no es posible notificar de esta gestión a la titular de la marca “**TRUENO**”, en su dirección postal en Estados Unidos de América (folio 55).
- 3.- Que mediante resolución de las 11:58:35 horas del 4 de setiembre de 2014, que le fue debidamente notificada el 10 de setiembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial previno a PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A., que debía publicar en el Diario Oficial La Gaceta la resolución de traslado a la empresa titular del signo cuya nulidad solicita (folios 59 y 62).
- 4.- Que mediante escrito presentado ante el Registro el 25 de febrero de 2015 la empresa gestionante solicitó un duplicado de la resolución de traslado al titular de su gestión con el fin de proceder a publicar los edictos respectivos (folio 64).
5. Que el primer edicto de la resolución de traslado a la titular de la solicitud de cancelación de nulidad de la marca “TRUENO”, salió publicado el 27 de mayo de 2015 (folio 79).
6. Que entre la fecha de entrega de la notificación de la prevención hecha a PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A. (10 de setiembre de 2014) y la publicación del primer edicto en La Gaceta (27 de mayo de 2015) transcurrieron más de seis meses (folios 59 y 79).
7. Que no existe en este expediente algún trámite que demuestre en sede registral la actividad del solicitante incoando la continuidad del procedimiento, (folios 64 a 70).

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO”, con fundamento en los artículos 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) y el 48 de su Reglamento, en razón de determinar que desde la fecha en que le fue notificado a la solicitante que debía proceder a notificar de su gestión a la titular de dicho signo mediante la publicación de edictos, transcurrieron más de seis meses sin que se activara el curso del procedimiento.



Inconforme con lo resuelto, la licenciada Vincenzi Guilá manifiesta que las publicaciones ordenadas por el Registro se hicieron, siendo que la primera de ellas salió publicada en La Gaceta No. 101 del 27 de mayo de 2015, con lo que se cumplió en tiempo y en derecho con el requisito legal de dar audiencia a la titular de la marca cuya cancelación propone. Afirma que con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se quebranta el principio de Legalidad porque aplica un requisito que disminuye los derechos subjetivos de su representada. Agrega la apelante que *“...No existe en la Ley de Marcas o en su reglamento, o en alguna otra ley aplicable, norma alguna que establezca que, en un caso como el presente, el promovente debe comprobar ante el Registro la publicación de los respectivos avisos de notificación, con documentación de diferente índole y que, de no hacerlo, la solicitud se (sic) cancelará por no haberse activado en el término de seis meses. / Siendo así, esa exigencia de comprobación de que se ha publicado el aviso de notificación respectivo mediante documentación variada, es ilegal y, por lo tanto, no puede tenerse como fundamento para la resolución recurrida y debe revocarse...”* (folio 76). Indica que su representada sí publicó los avisos en tiempo y que el Registro debió revisar La Gaceta para introducir al sistema la fecha de esas publicaciones, por ello no puede tenerse por abandonada su gestión, ya que los hechos no encajan en los supuestos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Marcas. Con fundamento en estas manifestaciones solicita sea revocada la resolución recurrida y se continúe con el trámite de su gestión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 39 de la Ley de Marcas prevé la posibilidad de que cualquier interesado solicite la cancelación de una marca por no encontrarse ésta en uso. No obstante, este procedimiento exige que de previo debe darse audiencia al titular del registro cuya nulidad se pretende.

Los requisitos de este procedimiento se encuentran regulados en el Reglamento a la Ley de Marcas, siendo que en su artículo 48 dispone que la solicitud debe cumplir con los requisitos generales establecidos en su artículo 3, además de los datos del signo distintivo cuya cancelación se solicita. Asimismo, en el artículo 49 de ese mismo Reglamento se exige que en caso de que la solicitud de cancelación esté ajustada a derecho, debe darse audiencia al titular del registro y



que, para efectuar dicha notificación se observará lo dispuesto en los artículos 3 inciso e) y 8 de ese mismo cuerpo normativo.

En otro orden de ideas, es claro que los procedimientos administrativos no pueden ser alargarse a perpetuidad y en el derecho marcario no es distinto. Por ello, en el artículo 85 de la Ley de Marcas se contempla la figura del abandono de la gestión, indicando:

**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.

Precisamente esta es una norma que tiene como objetivo asegurarse que los procedimientos de registro marcario sean céleres, a efecto de que no se mantenga pendiente una solicitud por plazos excesivos; e incluso indefinidos, por falta de acción del solicitante. De tal forma, carece de sustento lo afirmado por la recurrente al manifestar que lo actuado por la Autoridad Registral deviene en ilegal, porque *“...No existe en la Ley de Marcas o en su reglamento, o en alguna otra ley aplicable, norma alguna que establezca que, en un caso como el presente, el promovente debe comprobar ante el Registro la publicación de los respectivos avisos de notificación, con documentación de diferente índole y que, de no hacerlo, la solicitud se (sic) cancelará por no haberse activado en el término de seis meses...”*

De lo anterior deriva que, ante la inactividad procesal y sin posibilidad de interpretación alguna, se produzca el abandono de la solicitud por falta de actividad del interesado, pues con toda independencia de las actividades que éste realice 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 que sí ha actuado. Para el caso de estudio, ello se demostraría aportando la documentación que demuestre que se realizó el pago de la publicación de los edictos dentro de los 6 meses, independientemente de la fecha en que ésta se realice.



Respecto de la comunicación de los actos relativos a un procedimiento administrativo, la Ley General de la Administración Pública establece las formalidades que deben observarse disponiendo que:

***Artículo 239.** Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley.*

Y continúa en su artículo 240 indicando que cuando se trate de actos que afecten particularmente a una persona, esa comunicación debe realizarse utilizando el medio que ésta haya señalado para recibir notificaciones, o el que sea conocido por la Administración. Asimismo, respecto de la forma de notificación de los actos administrativas a las partes interesadas cuyo medio o lugar para notificaciones se desconozca, el artículo 241 de ese mismo cuerpo legal dispone:

***Artículo 241.***

*(...)*

*2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última.*

*3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá notificarse.*

*4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la última.*

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta claro que al desconocer tanto la Administración como la parte interesada algún medio en nuestro país para notificar a la titular de la marca con registro 69839, el traslado de la solicitud de cancelación de hacerse mediante publicación de edicto en el diario oficial La Gaceta. A su vez, ésta debe tener un límite en el tiempo y en este sentido es necesario utilizar la figura del abandono, que define un término de seis meses.



Por lo anterior, en aras de promover la celeridad de los procedimientos administrativos, no es posible mantener la gestión de cancelación por falta de uso de la marca “TRUENO” en forma indefinida como lo pretende la recurrente, quien alega sí se cumplió en tiempo cuando realmente la prevención en que se le ordena publicar el edicto de traslado de su gestión le fue notificada desde el 10 de setiembre de 2014 y no fue sino hasta el día 27 de mayo de 2015, que dicha publicación se hizo efectiva. Aunado a ello, omitió la gestionante aportar la documentación que acreditara al menos del pago de dicha publicación dentro de los seis meses siguientes, tal como se le indicó en la resolución de las 11:58:35 horas del 4 de setiembre de 2014.

A mayor abundamiento, el 25 de febrero de 2015, la licenciada Vincenzi Guilá solicitó un duplicado de la resolución en que se hacía el traslado de su gestión a Dow Agrosiences LLC., con el fin de proceder a publicar los edictos respectivos (folio 64), siendo que aún a esa fecha contaba con plazo suficiente para cancelar las publicaciones relacionadas. Sin embargo, se reitera, no fue acreditado ese pago y por ello carece de fundamento lo alegado por la recurrente, dado lo cual se produjo el agotamiento de su derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo.

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 la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:51 horas del 19 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma.

**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 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 la licenciada **Andreína Vincenzi Guilá**, en representación de **PRODUCTOS AGROQUÍMICOS DE CENTROAMÉRICA (PROAGRO), S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:30:51 horas del 19 de noviembre de 2015, la que en este acto se confirma.

para que se declare el abandono y se ordene el archivo de la solicitud de cancelación por falta de uso del signo **“TRUENO”** con registro número 69839. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*