



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0306-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “TEGADERM”

3M COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4808-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 580-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del diez de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Daniel Alberto De la Garza Chamberlain, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y nueve doscientos, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **3M COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiuno de mayo de dos mil ocho, el señor **Daniel Alberto De la Garza Chamberlain**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“TEGADERM” en clase 05 internacional para** proteger y distinguir “apósitos médicos y quirúrgicos que contienen preparaciones antimicrobianas, y rellenos para heridas”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas veinte minutos del once de agosto de dos mil nueve, se emitió el edicto



correspondiente, el cual fue debidamente notificado al solicitante, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y advirtiéndole que debería tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Marcas, prevención que no fue atendida, a pesar de haber sido debidamente notificado en fecha once de agosto de dos mil nueve. En consecuencia el Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las ocho horas cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos del siete de abril de dos mil diez, en donde procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal, no expresando agravios la parte recurrente, una vez otorgada la audiencia de ley, mediante resolución dictada por este Tribunal a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del primero de junio de dos mil diez.

TERCERO. 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 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 la Juez Ortiz Mora y;

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se tiene lo siguiente: Que el apelante no cumplió dentro del término legal, con la prevención hecha por el Registro en resolución de las ocho horas veinte minutos del once de agosto de dos mil nueve de publicar el respectivo edicto de ley.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. No obstante que la parte recurrente no expresó agravios en Segunda Instancia, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que



informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber resuelto el abandono y por ende el archivo del expediente, por las razones que a continuación se analizan.

El conflicto surge a partir de que el Registro mediante resolución debidamente notificada, a folios 6 y 7, le solicitó al apelante cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente hace caso omiso de esa prevención, dejando transcurrir el término indicado en el citado artículo 85 (6 meses) y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

El apelante alega en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que en el caso de marras su representada tiene interés legítimo en el registro de la marca, pero por error humano se recogió oportunamente el edicto correspondiente, de lo cual se enteraron al recibir la notificación de abandono, por lo que solicita al Registro revocar la resolución recurrida, y se permita publicar el edicto correspondiente. En el presente caso observa este Tribunal que el recurrente reconoce tácitamente en su recurso no haber atendido la prevención de mérito, además de que sus alegatos resultan totalmente improcedentes, debido a que correspondía estrictamente al solicitante no haber dejado pasar ese plazo (6 meses) sin hacer la publicación de estilo; además de encontrarnos 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. 27º 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 el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación.

En el caso concreto, el Registro le comunica al interesado que debe retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario Oficial La Gaceta, notificación realizada el once de agosto de dos mil nueve tal y como consta a folio 7 del expediente, siendo tal publicación el acto conforme al proceso marcario que permitía 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 para que cumpla con la publicación, que fue el día once de agosto de dos mil nueve, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud, sea el siete de abril de dos mil diez, transcurrieron más de ocho 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 procedimiento queda en manos del solicitante, es decir, depende de la acción de éste la continuación del proceso tendiente a lograr la efectiva inscripción de la marca, conforme el iter procesal que determina la misma ley. En este caso concreto, puesto a disposición del solicitante el edicto de ley, lo único que genera un avance en tal iter procesal es la publicación del edicto, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción del signo distintivo que corresponda, por lo que no resultan válidos ni precedentes los alegatos dados por la parte recurrente. Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir el solicitante más de seis meses desde la notificación de tal obligación, lo



procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Daniel Alberto De la Garza Chamberlain, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **3M COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Daniel Alberto De la Garza Chamberlain, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **3M COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos, treinta y dos segundos del siete de abril de dos mil diez, 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

