



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2010-0740-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “*parmalat (DISEÑO)*”**

**PARMALAT S.p.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 8582-02)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 765-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las doce horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0253, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PARMALAT S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cinco segundos del veinte de julio de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dos, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “***parmalat (DISEÑO)***”, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución del diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se emitió el edicto correspondiente, el cual fue



debidamente notificado y retirado por el solicitante el día 25 de noviembre de 2009, a efectos de que procediera a la publicación de ley, en el Diario Oficial La Gaceta y que en relación a ésta, debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, publicación que no fue realizada a pesar de dicha advertencia, dictando el Registro la resolución de las once horas con veintidós minutos y cinco segundos del veinte de julio de dos mil diez, en donde se procede a tener por abandonada la solicitud y a archivar el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal, expresando sus agravios la parte recurrente mediante su escrito de apelación presentado en fecha 09 de agosto de 2010.

**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 Jueza Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** El apelante no cumplió dentro del término legal, con la publicación del edicto de ley de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el cual fue debidamente notificado al solicitante y retirado por éste, en fecha 25 de noviembre de 2009.

**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.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de edicto debidamente notificada, le solicitó al



apelante cumplir con la 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 sin proceder a publicar el edicto de ley y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

No obstante que el apelante alega que su despacho jamás fue notificado del Edicto al que se refiere la prevención de marras, motivo por el cual les fue imposible cumplir con un requisito que desconocían totalmente, solicitando al Registro revocar la resolución recurrida, y se les notifique legalmente según corresponda o en caso contrario se admita la Apelación incoada.

Observa este Tribunal que a la fecha actual y así se desprende del expediente, el recurrente no ha realizado la publicación de mérito, resultando sus alegatos totalmente improcedentes en virtud de haber sido la resolución de edicto debidamente notificada, según consta en autos, correspondiendo al solicitante estrictamente no haber dejado pasar ese plazo sin hacer la publicación de estilo; encontrándonos 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 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 le comunica al interesado que debe retirar y publicar el aviso respectivo en el Diario Oficial La Gaceta, tal publicación es 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, 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 25 de noviembre de 2009, hasta la fecha que se dictó la resolución teniendo por abandonada la solicitud –20 de julio de 2010– 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 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 de tal edicto, para dar paso a una eventual oposición, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**CUARTO.** Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir más de seis meses desde la notificación de tal obligación del solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición



de Apoderado Especial de la empresa **Parmalat S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cinco segundos del veinte de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Parmalat S.p.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintidós minutos y cinco segundos del veinte de julio 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 Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TG: Solicitud de Inscripción de la Marca**

**TNR: 00.42.36**