



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0211-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “ROXY”

QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6883-2004)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 770 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas del nueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad número 1-694-636, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD.**, una sociedad constituida y existente bajo la leyes de Australia, con domicilio en 681 Barrenjoy Road, Avalon, New South 2107, Australia, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, veintitrés minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de setiembre de dos mil cuatro, el recurrente, en la representación dicha, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ROXY”**, en clases 32 y 41 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diecisiete horas, veintitrés minutos del primero de octubre de dos mil siete, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada 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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el edicto de la marca solicitada fue entregado para su publicación el 26 de junio de 2006. (Ver folio 50).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No consta dentro del presente expediente que el apelante haya cumplido con la publicación del edicto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en razón de determinar que desde la fecha de entrega del edicto correspondiente, sea el 26 de junio de 2006, transcurrieron más de seis meses sin que se activara el curso de los procedimientos. Por su parte el apelante argumenta que el artículo



85 no establece la obligación de publicar el edicto dentro de los seis meses, sino que se insta su curso, dado lo cual no ha existido abandono del procedimiento por cuanto, consta que en fecha 24 de noviembre de 2006, se presentó un escrito en relación con este expediente y con ello se insta el procedimiento e interrumpe el cómputo del plazo de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con fecha 07 de setiembre de 2010, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, se apersona ahora en su condición de Apoderado de la empresa **54th Street Holdings, SARL**, sociedad constituida bajo las leyes de Luxemburgo, aduciendo que la solicitud de registro fue cedida a dicha empresa mediante contrato de cesión que consta en el movimiento 65097, asentado el 23 de junio de 2010. En esa condición solicita se revoque la resolución recurrida y agrega que el procedimiento de inscripción no se había completado por cuanto faltaba la traducción de la solicitud prioritaria de Australia, que fue aportado posteriormente, por lo que el expediente se encuentra activo.

Con relación a este último escrito, debe aclarar este Tribunal, que no encuentra en el expediente documento alguno de cesión, que acredite la legitimación de la empresa 54th Street Holdings, SARL, que la faculte para actuar dentro de estas diligencias, razón por la cual su apersonamiento carece de fundamento y por ello se omite pronunciamiento sobre sus alegatos.

En otro orden de cosas, establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que: *“Efectuados los exámenes conforme a la 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...”*, en el caso concreto, se constata a folio 50 que la notificación de la resolución que autoriza la publicación del aviso,



se realizó el día 26 de junio de 2006 y que, aun a esta fecha no ha sido acreditado ni el pago de dicha publicación y menos aún la publicación misma.

De tal forma, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca y dejó transcurrir el plazo de seis meses contados desde esa última notificación, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 85 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión. En todo caso, nótese que, a folios 48 y 49, sea en el cuerpo del edicto entregado para su publicación, se previno al interesado: “*A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978*”, dejando claro que para instar el curso del procedimiento en ese momento procesal y al no encontrarse prevista alguna suerte de interrupción de dicho plazo, se requería precisamente de la publicación del edicto, por lo que no era procedente considerar la instancia del proceso mediante la presentación de cualquier otro acto y por ello debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado José Paulo Brenes Lleras** en representación de **Quiksilver International PTY LTD.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, veintitrés minutos del primero de octubre de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, 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 José Paulo Brenes Lleras** en



representación de **Quiksilver International PTY LTD.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diecisiete horas, veintitrés minutos del primero de octubre de dos mil siete, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25