



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0299-TRA-PI

Solicitud de inscripción marca: **“PAPERWHITE”**

TANDEM LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. **8530-2012**)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 862-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con veinticinco minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado de la empresa **TANDEM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos con cuarenta y cinco segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de septiembre de 2012, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **TANDEM LLC**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la



marca “**PAPERWHITE**” en las clases 09, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45, del nomenclátor internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante el auto de las siete horas, cincuenta y siete minutos con ocho segundos del veinte de febrero de dos mil trece, se le previene al solicitante que deberá retirar del Registro el edicto correspondiente y proceder a realizar su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Notificación realizada el veinte de febrero de dos mil trece. (v.f 74 al 82 del expediente)

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, once minutos con cuarenta y cinco segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, procede a declarar el abandono y archivo del expediente, en virtud de no haber cumplido dentro del plazo establecido con la publicación del edicto de Ley, dado que el edicto se entregó pero no se publicó, operando de esa manera la penalidad señalada en los artículos 15 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 21 de su Reglamento.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **TANDEM LLC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de marzo de 2014, interpuso en tiempo y forma Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y cuatro minutos con cincuenta y ocho segundos del siete de abril de dos mil catorce, resolvió; “*(...) Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...).* Y mediante el auto de las ocho horas, treinta y cinco minutos con diez segundos del siete de abril de dos mil catorce, dispuso; “*(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).*”



SEXTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

- **ÚNICO:** Que el 20 de febrero de 2013 fue notificado el Edicto de Ley, al medio señalado por el Lic. **José Paulo Brenes Lleras**, a efectos de que se procediera con la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta. (v.f. 74 vuelto y 81, 82 del expediente de marras).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge una vez que el Registro de la Propiedad Industrial, constata el incumplimiento de la publicación del edicto de Ley, dentro del plazo de los seis meses que establece nuestra legislación marcaria para dichos efectos, por lo que procede a declarar el abandono de la solicitud y el archivo del expediente, con fundamentado en los artículos 15 y 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 21 de su Reglamento.



Por su parte el recurrente dentro de su escrito de apelación manifestó en términos generales que la ley no establece el plazo de los seis meses para la publicación del edicto. Que el artículo 85 de dicha ley, si dispone el abandono de la gestión en caso de que no se inste el curso del procedimiento dentro de un plazo de seis meses. No obstante, la publicación de la solicitud constituye un acto que interrumpe dicho plazo, como también otras actuaciones, así como la modificación de la solicitud, el retiro del edicto, cumplir con otros requisitos o bien el pago del edicto ante la Imprenta Nacional. Además, agrega que su representada ha interrumpido dicho plazo en varias ocasiones, desde la notificación de 20 de febrero de 2013. Que si bien es posible informar al Registro el pago de la publicación, ello no constituye un procedimiento obligatorio, bastando el solo pago para instar el procedimiento. Por las razones indicadas solicita se revoque la resolución venida en alzada y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción correspondiente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, en virtud de que el solicitante no hizo la publicación del aviso correspondiente de la solicitud de la marca “**PAPERWHITE**”, en el Diario Oficial La Gaceta, dentro del plazo de establecido en los artículos 15 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo, que el relacionado edicto no fue publicado, a pesar, de haber sido notificado desde el 20 de febrero del 2013. No obstante, consta a folio 80 vuelto del expediente de marras, que el edicto original fue entregado el día 30 de mayo de 2013.

Con relación a lo anterior, cabe destacar que el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *“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...”, para el caso bajo examen, si bien consta a folio 74 del expediente, que mediante resolución de las 7:57:08 horas del 20 de febrero de 2013 notificado ese mismo día, el Registro le comunica al solicitante, proceder a retirar del edicto y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a su marca “PAPERWHITE” para las clases 09, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45, del nomenclátor internacional de Niza.

Por su parte, el artículo 85 de la relacionada Ley, dispone: *“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.”* 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 no sólo los quince días que dispone el artículo 15 de la Ley de cita, sino además el plazo de seis meses contados desde la 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, tal como hizo el Registro.

Recordemos, que el acto de publicación del edicto es una acción indispensable dentro del proceso de inscripción, el cual había sido prevenido como se indicó líneas arriba mediante resolución de las 7:57:08 horas del 20 de febrero de 2013 y notificado ese mismo día por la administración registral, quedando la parte interesada obligada al cumplimiento dentro del plazo estipulado. Con relación a ello merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en 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); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del



término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establecen los artículos 15 y 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no cumple con la publicación del edicto de Ley, en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, sea, el dictado de la resolución final, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

De ahí que la Ley supra citada, autoriza a la Administración Registral a declarar el abandono de la solicitud y consecuente archivo del expediente, en consideración del principio de celeridad del procedimiento, mismo al que el operador jurídico deberá ajustar sus actuaciones y proceder conforme a la normativa legal y reglamentaria establecida en la nuestra legislación, para dicho fin. Lo anterior, en apego a lo que disponen los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que regulan el principio de legalidad.

Ahora bien, en cuanto a los extremos señalados debemos destacar que si bien se desprende de los autos las solicitudes realizadas por la parte con posterioridad al acto de notificación emitido, que fuera emitido mediante resolución de las 7:57:08 horas del 20 de febrero de 2013 y notificada ese mismo día, por medio del cual se le previno realizar la publicación del edicto de Ley, estas solicitudes no suspendían el cumplimiento de lo ya dispuesto por el Registro, en virtud de que el trámite de registro de un signo marcario depende de este acto u acción para poder seguir su curso normal y lograr su posterior inscripción, tal y como de esa manera lo dispone el artículo 18, párrafo final, de la Ley de Marcas.



Sin embargo, la parte acredita ante la Administración registral mediante escrito presentado el 02 de diciembre de 2013, el pago de la publicación ante la Imprenta Nacional realizado el 28 de noviembre de 2013 (v. f 102 y 103), sea, por un período mayor a los seis meses de haberse realizado la prevención supra citada, incurriendo dicho acto en extemporáneo, razón por la cual operó la penalidad señalada y consecuente archivo de su solicitud.

Por otra parte, cabe recordar al recurrente que el artículo 11 de la Ley de Marcas, señala;

*“[...] **Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. **No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. [...].”** (Subrayado y negrita no es del original)*

Así las cosas, es claro que mediante resolución de las ocho horas con diecinueve segundo del 20 de febrero de 2013 (v.f 72), ya el Registro, había prevenido al solicitante la improcedencia en cuanto a la ampliación de la lista de productos y servicios solicitados mediante escrito con fecha de 28 de enero de 2013. Sin embargo, la parte inconforme con lo señalado por el Registro de instancia, interpone Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y este mediante dictado de las doce horas, treinta minutos con treinta y nueve segundos del ocho de marzo de dos mil trece (v.f 90, 91), se pronuncia indicándole que dicho acto recursivo es inadmisibile en virtud de ser un auto de mero trámite y no un dictado final, rechazando de esa manera lo peticionado.

Aunado a ello, el Registro mediante el auto de las quince horas, once minutos del diez segundos del catorce de junio de dos mil trece, procede a rechazar el documento presentado



por el solicitante como adicional al procedimiento de registro, dado que la parte solicitaba nuevamente la ampliación de los productos y servicios, sea, reiteraba lo peticionado y siendo que ya existía pronunciamiento con respecto a su improcedencia, tal y como se determinó en la resolución visible a folio 71 del expediente de marras, en apego a lo que dispone para dichos efectos el artículo 11 de la Ley supra citada. Por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente persistía el cumplimiento de lo ya prevenido.

Por otra parte, no omitimos indicar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dispone en su artículo 6 que: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*” En este sentido, para el caso que nos ocupa la solicitud de registro debió ajustarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, con respecto al numeral 11 de dicho cuerpo normativo. Por lo que sus argumentaciones en cuanto a su derecho de prioridad con ocasionan a incluir otro productos dentro de su solicitud no son atendibles, dado que ello violenta las disposiciones contempladas en nuestra legislación marcaria.

Por otra parte, agrega el representante de la empresa TANDEM LLC., que su representada ha interrumpido dicho plazo en varias ocasiones, desde la notificación de 20 de febrero de 2013 y que si bien lo solicitado no fue aceptado por el registrador, constituye una solicitud seria y no un mero intento por atrasar el procedimiento. No obstante, llama la atención a este Tribunal que el recurrente interrumpiera el plazo como así lo indica, expresamente en varias ocasiones, reiterando su petición de adicionar productos a su solicitud, siendo tal pretensión improcedente conforme al numeral 11 de la Ley de Marcas, tal y como de esa manera se pronunció el Registro mediante el dictado de la resolución visible a folio 72 del expediente de marras.



De lo anterior, queda claro que lo único que se evidencia en el citado proceso es el incumplimiento de prevenido por el Registro de instancia por parte del recurrente, al no haber realizado en tiempo la publicación del edicto respectivo, por lo que el pago realizado para el 29 de noviembre de 2011, devino en extemporáneo, por lo que el momento procesal para haberse pronunciado con respecto a ello, ya precluyó, por consiguiente, no es procedente lo peticionado ante este Órgano de alzada, y en consecuencia lo procedente es su rechazo tal y como de esa manera lo determinó el Registro de instancia.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **TANDEM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos con cuarenta y cinco segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado de la empresa **TANDEM LLC**, en contra de la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos con cuarenta y cinco segundos del veintiocho de febrero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, la que en este acto se confirma, declarando el abandono y archivo de la solicitud de la marca “**PAPERWHITE**” en las clases 09, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 45, del nomenclátor internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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