



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0922-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “STUKO”

TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6251-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 981-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad número 1-812-604, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-209599, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, diez minutos, dieciséis segundos del dos de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio de dos mil nueve, la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en la representación dicha, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**STUKO**”, en clase 06 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables y alambres no*



eléctricos de metales comunes, ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería, tubería y tubos metálicos, cajas de seguridad, productos de metales comunes no comprendidos en otras clases, minerales”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, diez minutos, dieciséis segundos del dos de noviembre de dos mil diez, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por la 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:
1.- Que mediante resolución de las 8:20 horas del 17 de agosto de 2009, se comunica a la representación de la empresa solicitante que debe retirar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a su solicitud de marca “STUKO”. Siendo que, la entrega al interesado del relacionado edicto ser realizó el día 08 de febrero de 2010. (Ver folios 10 a 13). **2.-** Que a folios 45 y 46 de este expediente, consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el 06 de agosto de 2010 por la Imprenta Nacional en razón del pago de la publicación de la solicitud de marca tramitada bajo el expediente 2009-6251. **3.-**



Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días 20, 23 y 24 de agosto de 2010, (Ver folio 1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Esta Autoridad tiene como hecho no demostrado y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** No se ha demostrado que se haya instado el curso del procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial dentro de los seis meses posteriores al retiro del Edicto.

TERCERO. 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 vista de que mediante auto de las 8:20 horas del día 17 de agosto de 2009, que le fuera notificado a la empresa solicitante el 17 de agosto de 2009, se emitió el correspondiente edicto para su publicación. Siendo que, el relacionado edicto le fue entregado a la representación de la solicitante el 08 de febrero de 2010 y salió publicado hasta el 20 de agosto de 2010, sea fuera del plazo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante argumenta que no existe fundamento legal para declarar el abandono de su solicitud, en virtud de que el pago para la publicación se realizó dos días antes de que venciera el plazo para publicar, que es de seis meses, que es un plazo que ha sido dado por costumbre en el Registro de la Propiedad Industrial sin que haya sido emitida Directriz alguna en sentido contrario. Agrega que, el usuario no tiene control de la fecha en que se realizará la publicación en el Diario Oficial, por lo tanto este plazo debe computarse tomando en consideración el pago de la publicación y no el de la publicación misma.

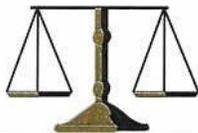
Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: *“Efectuados los exámenes conforme a la los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud*



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 folios 10 a 13 del expediente, que mediante resolución de las 8:20 horas del 17 de agosto de 2009, que fuera notificada ese mismo día, se comunica a la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debía retirar de ese Registro y publicar en La Gaceta, el aviso correspondiente a la solicitud de marca STUKO. Asimismo, consta a folio 10 vuelto que el edicto original le fue entregado el día 08 de febrero de 2010. Cabe en este punto resaltar que, en el párrafo final de dicho Edicto se indicó: “A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978”.

En este sentido, el artículo 85 de la relacionada Ley dispone que: *“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, no instando el curso de los procedimientos ante el Registro, o al menos presentando prueba de haber cancelado; dentro del término legal establecido, las publicaciones ordenadas, dado lo cual 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 transcrito autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión, tal como hizo el Registro.

En este mismo orden de ideas, al constituirse en recurrente, la ahora apelante presenta únicamente recurso de apelación para ante este Tribunal, sin utilizar el recurso de revocatoria y se limita a manifestar su inconformidad con lo resuelto, siendo que, lo propio era acreditar, ante el propio Registro de la Propiedad Industrial, el pago de la publicación



del edicto, realizado dos días antes de que vencieran los seis meses. No es sino hasta que, esta Autoridad de Alzada, mediante resolución dictada el 20 de diciembre de 2010 (visible a folio 35), le previno que debía aportar documentación idónea que acreditara la fecha de pago del relacionado edicto, que la Licenciada Monge Rodríguez aporta copia certificada de la factura por servicios de imprenta, demostrando así el pago de la publicación, realizado efectivamente el 06 de octubre 2010; sea, dos días antes que venciera el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin que demostrara haber presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, comprobante de ese pago para instar el curso del procedimiento. Es por ello que, considera este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Ternium Internacional Costa Rica, S.A.**, confirmando la resolución de las diez horas, diez minutos, dieciséis segundos del dos de noviembre de dos mil diez, ya que se confirmó que por un plazo de 6 meses **no se instó ante el Registro de la Propiedad Industrial**, el curso de los procedimientos, por lo que debe aplicarse lo ordenado por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 Ana Catalina Monge Rodríguez** en



representación de la empresa **Ternium Internacional Costa Rica, S.A.**, en contra de la resolución de las diez horas, diez minutos, dieciséis segundos del dos de noviembre 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty 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