
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0188-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DEL NOMBRE
COMERCIAL “CHEFBOX”**

INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2-138330)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0254-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintidós minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Juan Carlos Retana Otárola, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0755-0737, apoderado especial de **INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A.**, con cédula jurídica número 3-101-478633, sociedad costarricense, domiciliada en San José, Escazú, autopista Próspero Fernández, Plaza Tempo, contiguo al Hospital Cima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:09 horas del 12 de enero de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Juan Carlos Retana Otárola, de calidades indicadas, apoderado especial de **INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A.**, presentó solicitud de cancelación por falta de

uso del nombre comercial “**CHEFBOX**”, registro No.266484, propiedad de la empresa **CHEFBOX LTDA.**

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 10:43:09 horas del 12 de enero de 2022, resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido para la publicación del edicto de ley, sin ser publicado y ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante legal de la empresa **INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A.** apeló la resolución relacionada, manifestando como agravios lo siguiente:

1. La publicación fue realizada en el mes de setiembre de 2022, el edicto se entregó en setiembre; al mes de enero 2022 no se han cumplido los 6 meses conferidos para acreditar la publicación y resulta prematura la resolución que se impugna, el atraso se dio por asuntos propios del Registro y no de su mandante.

2. El mismo día en que presenta este recurso se le notifica resolución de las 12:30:08 horas del 2 de diciembre de 2020, previniéndole aportar una personería indicando si la sociedad CHEFBOX S.R.L. posee o no liquidador nombrado e inscrito en el Registro Nacional, para lo que se le confirió un plazo de 15 días, es contradictorio que en una misma fecha se le notifiquen 2 resoluciones por el mismo Registro, en una dándole un plazo perentorio y en la otra declarando el abandono del expediente. Aporta certificación de la prevención y copias certificadas de las publicaciones del edicto del 07 al 09 de setiembre de 2021.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Por medio de prevención de las 11:45:23 horas del 16 de diciembre del 2020, notificada el 4 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le advierte al solicitante de la penalidad de abandono y archivo del expediente, acorde con el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en caso de incumplimiento respecto de acreditar la publicación del edicto de ley. (folio 22 y 23 del expediente principal).

2.- La primera publicación del edicto que dio traslado al titular sobre la solicitud de cancelación de la marca CHEFBOX, fue en el Diario Oficial La Gaceta N°172 del martes 7 de setiembre del 2021. (folio 38 del expediente principal).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que puedan causar nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución apelada declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, en virtud de no tener por acreditado que el solicitante realizara las publicaciones del aviso correspondiente a la solicitud de cancelación por falta de uso en el Diario Oficial La Gaceta, dentro del plazo de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas.

En el caso concreto, se constata a folios 22 y 23 del expediente principal, que mediante resolución de las 11:45:23 horas del 16 de diciembre del 2020, notificada el 4 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, le comunica al solicitante que debe proceder a retirar del Registro y publicar en el diario oficial La Gaceta, el aviso correspondiente al titular de la marca inscrita “**CHEFBOX**” la solicitud de cancelación por falta de uso de ese signo, con la advertencia, de que si no se insta el curso del procedimiento en el plazo de seis meses a partir de esta notificación, se aplicará lo concerniente al artículo 85 de la Ley de Marcas.

En ese sentido, el Registro de primera instancia al no tener por acreditado que el solicitante realizara la publicación del edicto indicado dentro de los seis meses que establece el citado artículo 85 de la relacionada Ley, que 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 que, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la publicación correspondiente y dejó transcurrir 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 y su consecuente archivo, tal como hizo el Registro de origen. Lo anterior, en virtud de que la Administración Registral se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, por ende, al principio de legalidad de los actos, regulado tanto por el artículo 11 de la Constitución Política, como por el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Bajo este conocimiento y en relación con los agravios del recurrente, estos deben de rechazarse. Como puede constatarse, el primer edicto fue publicado el 7 de

setiembre de 2021, la resolución que ordena la publicación le fue notificada al recurrente el 4 de febrero de 2021, en ese sentido transcurrieron siete meses desde la orden emitida por el Registro y ello contraría lo dispuesto en el artículo 85 de anterior cita.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas y citas legales, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación incoado por el señor Juan Carlos Retana Otárola, de calidades indicadas y como apoderado especial de **INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 10:43:09 horas del 12 de enero de 2022, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Carlos Retana Otárola, de calidades indicadas y como apoderado especial de **INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:43:09 horas del 12 de enero de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES

FINALES DEL REGISTRO NACIONAL

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37