



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0137-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO



DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-7674)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0463-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y seis minutos del dos de octubre del dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María Gabriela Miranda Urbina**, abogada, cédula de identidad: 1-1139-0272, vecina de San José, Sabana Sur, en su condición de apoderada especial de la compañía **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de Reino Unido, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R, 2PG, United Kingdom, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:45:18 del 12 de marzo de 2025.



Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 24 de julio del 2024, la señora **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, presentó solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 34 internacional: cigarrillos, puros, puritos, tabaco para liar, tabaco de pipa, productos de tabaco y dispositivos electrónicos y sus partes para calentar tabaco.

Por auto dictado a las 11:24:20 horas del 29 de julio de 2024, el Registro de Propiedad Intelectual, previene retirar el aviso correspondiente a efectos de publicarlo en el diario oficial La Gaceta. Asimismo, se advierte que, de no instarse el curso del expediente en el plazo de 6 meses, se tendrá por abandonada la gestión, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, lo cual fue notificado el 5 de agosto de 2024 (visible a folios 11 a 13 del expediente principal).

Mediante resolución de las 12:45:18 del 12 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la solicitud y archivo del expediente, en virtud de que el interesado no publicó el edicto correspondiente dentro del plazo de ley establecido, de conformidad con el artículo 85 de la Ley N° 7978.



Inconforme con lo resuelto, el 18 de marzo del 2025, la señora **María Gabriela Miranda Urbina**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Su representada procedió a pagar el edicto el 15 de noviembre 2024 aun en tiempo de conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y dentro del plazo de los 6 meses (adjunta comprobante). Sin embargo, por un error en la Imprenta Nacional, la marca no fue publicada dentro del plazo de ley.

2. Se aporta respuesta realizada por la Imprenta Nacional, en donde se señala que por error de la Institución no se llevaron a cabo las publicaciones.

3. Argumenta que lo sucedido se debe a algo ajeno y fuera de su control, por lo tanto y por haber cumplido con el requerimiento del pago del edicto en tiempo y haber solventado el problema tras las publicaciones realizadas en fechas del jueves 27, viernes 28 y lunes 31 de marzo del año 2025, dentro del Diario Oficial La Gaceta N° 59, 60 y 61 respectivamente, se solicita por este medio se acoja este recurso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto se tiene lo siguiente:


1. El auto de prevención para publicar el edicto de ley fue notificado al apelante el 5 de agosto de 2024 (visible a folios 11 a 13 del expediente principal).



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

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, procedió a declarar el abandono y archivo de la

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , al determinar que en fecha 5 de agosto de 2024, se notificó al interesado el edicto correspondiente para su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, el a quo consideró que el solicitante no cumplió con el trámite de publicación requerido dentro del plazo establecido, razón por la cual, en aplicación del artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), se declaró el abandono y archivo de la presente gestión. Al efecto el artículo en mención indica:

Artículo 85. Abandono de la gestión. 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.”



El apelante en sus agravios expresa que procedió a pagar el edicto en tiempo el 15 de noviembre 2024 y que, por un error de la Imprenta Nacional, la marca no fue publicada dentro del plazo de ley, por lo que por haber cumplido con el requerimiento del pago del edicto en tiempo y ya haber solventado el problema, tras las publicaciones realizadas en fechas del jueves 27, viernes 28 y lunes 31 de marzo del año 2025 dentro del Diario Oficial La Gaceta, solicita se acoja su recurso.

Sobre lo expuesto por el recurrente, considera oportuno este órgano de alzada aclarar que el procedimiento administrativo es un procedimiento formal y ordenado que busca emitir actos que deciden sobre derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, el cual responde a un conjunto de principios que lo regulan. El Diccionario Usual del Poder Judicial lo define como: "...conjunto de operaciones de trámite, formalidades y actuaciones internas que, vinculadas entre sí, posibilitan la adopción de la voluntad de la Administración, sea en etapa constitutiva, recursiva o de ejecución." (<https://diccionariusual.poder-judicial.go.cr>)

Al ser un sistema reglado, se establecen plazos para que la Administración actúe y para que los ciudadanos respondan o ejerzan sus derechos, los cuales deben respetarse so pena de que opera la caducidad de estos.

El Tribunal Contencioso Administrativo, en referencia a la caducidad, ha indicado:

[...] El análisis de la naturaleza de esta figura permite concluir que se trata de un hecho jurídico dentro del procedimiento que se



justifica, como un medio de evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Resulta inviable cuando el asunto se encuentre listo para el dictado del acto final. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad. Segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. [...] **(Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. Sentencia 41 de las dieciséis horas con quince minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece. Expediente: 11-003464- 1027-CA)**

De esta forma cuando la ley concede un plazo para ejercer un derecho, sin que medie actuación del administrado dentro del término de tiempo concedido, se produce la pérdida de ese derecho. Si bien la materia de marcas tiene su ley especial que regulan los procedimientos, éste no escapa de la regulación y aplicación de los principios del procedimiento administrativo en general.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina que el apelante no impulsó diligentemente el curso del procedimiento, al no cumplir en tiempo y forma con la publicación del edicto, pese a habersele concedido un plazo prudencial conforme a la legislación vigente. Asimismo, no resultan de recibo las justificaciones respecto a un supuesto error de la Imprenta Nacional, ya que ello no configura un caso fortuito y denota un claro descuido por parte de la representación



del recurrente, quien tenía la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los plazos legales.

Por lo anterior, sus manifestaciones en ese sentido resultan totalmente improcedentes, debido a que luego de haber sido debidamente notificado el 5 de agosto de 2024, le correspondía estrictamente al solicitante no haber dejado pasar el plazo sin hacer la publicación de estilo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto la señora **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Gabriela Miranda Urbina**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 12:45:18 del 12 de marzo de 2025, la que en este acto **se confirma**. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09