

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0118-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

DAVID ÁLVAREZ ROJAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-195

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0218-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor David Álvarez Rojas, estudiante de economía, vecino de Guadalupe, titular de la cédula de identidad 1-1677-0373, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:54:12 horas del 10 de febrero de 2021.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 13 de enero de 2020, el señor David Álvarez Rojas, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio



, para proteger en **clase 29**: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas

y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”; y en **clase 30**: “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo”, de la clasificación internacional (folio 7 del expediente principal).

En virtud de la solicitud indicada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 10:29:04 horas del 15 de mayo de 2020, rechazó parcialmente el signo pretendido por razones extrínsecas, por presentar similitud con los signos inscritos: **SUCRA** y **ZUCA CAFÉ**, registros: **122705** y **198715**, indicando lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas..., **SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud para la clase 30 internacional, siendo procedente únicamente para la clase 29 internacional** [...]”, (folios 27 a 33 del expediente principal).

Mediante auto de notificación de edicto dictado a las 07:33:47 horas del 18 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual previene al solicitante que debía retirar el edicto, para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada su gestión, según lo establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como consta a folio 35 del expediente principal.

Ante el incumplimiento de lo prevenido, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 17:54:12 horas del 10 de febrero de 2021, resolvió: “[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y la cita de ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente [...]”, como se desprende a folio 41 del expediente principal.

Inconforme con lo resuelto, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la

---

Propiedad Intelectual el 22 de febrero de 2021, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, que debido a la emergencia sanitaria y propagación del COVID-19, le fue imposible retirar el edicto para su publicación en el plazo otorgado, por encontrarse lejos de San José y en confinamiento a nivel local, siendo estas causas imprevisibles e inevitables, no atribuibles a su persona, en razón de ello se está ante la presencia de un caso fortuito o fuerza mayor; y finalmente como sustento de sus alegatos, menciona los artículos 45, 627 y 703 del Código Civil.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que el auto de notificación de edicto de las 07:33:47 horas del 18 de junio de 2020, fue debidamente notificado al solicitante el 22 de junio de 2020, a su correo electrónico [david.rojas2802@gmail.com](mailto:david.rojas2802@gmail.com), (folio 36 del expediente principal).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho no probado, que el edicto de ley haya sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, dentro del plazo establecido por el Registro de Propiedad Intelectual.

**CUARTO. 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. EN CUANTO A LA NO PUBLICACIÓN DEL EDICTO DE LEY.** El conflicto surge una vez que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución de notificación de edicto de las 07:33:47 horas del 18 de junio de 2020, debidamente notificada el 22 de junio del año citado, informara al solicitante de cumplir con el retiro y publicación del edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, quien debía tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), cuyo incumplimiento acarrea como sanción el abandono de la gestión.

En consecuencia, la normativa es clara que ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión y acarrea el abandono de la petición, en razón de ello, merece recordar al solicitante, que cuando se hace una prevención esta 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. 27º 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 establece el numeral 85 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Tal como se observa en el expediente bajo análisis, el aviso de retiro y publicación del edicto



correspondiente a la marca de comercio , fue notificado al correo electrónico [david.rojas2802@gmail.com](mailto:david.rojas2802@gmail.com), del solicitante en fecha 22 de junio de 2020, en el cual se le indicó claramente que de no instarse el curso del presente expediente en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación se tendría por abandonada su gestión de conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de marcas 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.”

Por consiguiente, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca pretendida y dejó transcurrir el plazo de seis meses contados desde la última notificación establecida por el artículo 85 antes citado, 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, como bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual; 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, por cuanto en el expediente bajo análisis no se acredita que el solicitante haya realizado el pago correspondiente de las publicaciones ante la Imprenta Nacional, dentro del plazo de seis meses desde la notificación de la prevención que instaba este, conforme lo establece el artículo 85 de la Ley de marcas, incumpliendo con los plazos señalados en la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Además, indica el apelante que por la emergencia sanitaria y propagación del COVID-19, por encontrarse lejos de San José y en confinamiento a nivel local, le fue imposible retirar el correspondiente edicto para su publicación en el tiempo oportuno, siendo estas causas imprevisibles e inevitables, no atribuibles a su persona; debido a ello se está ante la presencia de un caso fortuito o fuerza mayor; es menester indicar por este Tribunal, que en cuanto a la figura del caso fortuito o fuerza mayor, estas fueron creadas por el derecho privado para regular situaciones de carácter excepcional.

---

Respecto, al tema de la fuerza mayor el Tribunal de Justicia Andino, en el Proceso 15-IP-99, Quito, de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, página veinticinco, citando al tratadista Georges Vedel, Derecho Administrativo, Edit. Biblioteca Jurídica Aguilar, Primera Edición, Traducción de la 6<sup>o</sup>, edición francesa por Juan Rincón Jurado Madrid-España, 1980, Pág. 320, dispuso:

“... el tema de la fuerza mayor la califica como “un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible, es irresistible”, Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, “por ser imprevisible e irresistible, no...separable de la actividad considerada y..., en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración...”Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito...” no indemnizable, concluye el Tribunal. La fuerza mayor “se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor...”. “La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la producción del daño no podía impedirse ...”.

Siendo que la fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación y si bien la emergencia decretada por el COVID-19 pudo ser catalogada como un evento de fuerza mayor en sus inicios, con el paso del tiempo ha permitido prepararse y anticipar una serie de circunstancias que permitan la continuidad de los negocios jurídicos, aspecto que debe ser analizado a la luz de cada situación en particular, definiendo con ello, si aplica o no este concepto respecto a las actividades y obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de los administrados y la administración.

Ante el incumplimiento, para determinar las consecuencias que establece el ordenamiento jurídico, es necesario determinar la causa que dio lugar al incumplimiento por parte del obligado, pues este debe conducirse en forma diligente con respecto al cumplimiento de la obligación. En resumen, deberá hacerse un análisis del caso concreto y a partir de ahí determinar las condiciones que causaron dicho incumplimiento y si estas son atribuibles a la conducta del administrado, de acuerdo con las condiciones del obligado y a las circunstancias que incidieron en su incumplimiento.

Así pues, cabe indicar que la situación pandémica que vivimos, no ha afectado directamente ciertas actividades, negocios y servicios prestados tanto por empresas privadas como instituciones públicas, por contar con las herramientas tecnológicas necesarias para hacerle frente a este escenario; de ahí que, el Registro de la Propiedad Intelectual al ser parte del portal de servicios digitales ([www.rnpdigital.com](http://www.rnpdigital.com)), le facilita la posibilidad al usuario de realizar sus trámites de forma virtual, sin la necesidad de acudir a las oficinas con que cuentan en todo el territorio nacional.

Ahora bien, según lo indicado y resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, este Tribunal no encuentra elementos que permitan sanear este procedimiento, ya que tal como expuso la autoridad registral, le previno al solicitante el 22 de junio de 2020 por medio del correo electrónico [david.rojas2802@gmail.com](mailto:david.rojas2802@gmail.com), el retiro del edicto para la correspondiente publicación de ley en el Diario Oficial La Gaceta, además de adjuntar dicho edicto en la notificación, con el fin de que el solicitante pudiera realizar el respectivo trámite en línea, sin necesidad de acudir presencialmente al Registro de la Propiedad Intelectual como a la Imprenta Nacional; en razón de ello, la autoridad registral mediante resolución final de las 17:54:12 horas del 10 de febrero de 2021, dispuso declarar el abandono de la solicitud y por ende el archivo del expediente; por tales razones, este Tribunal considera que el solicitante tuvo el tiempo suficiente para poder realizar el trámite correspondiente; no justificando el apelante su actuar, ya que a pesar de las medidas restrictivas por parte del Gobierno no han

sido absolutas; en consecuencia, si la parte interesada no acata lo requerido no hay forma para la administración registral de continuar en forma transparente con el procedimiento; y ante la omisión del apelante de cumplir con lo ordenado, no tiene este Tribunal forma alguna de resolver contrario a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual; y de hacerlo implicaría una violación a un procedimiento legalmente establecido.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las consideraciones expuestas, citas legales y doctrina, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación incoado por el señor David Álvarez Rojas en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:54:12 horas del 10 de febrero de 2021, 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 David Álvarez Rojas en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 17:54:12 horas del 10 de febrero de 2021, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**



**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**ÁREAS DE COMPETENCIA**

**TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES FINALES  
DEL REGISTRO NACIONAL**

**TG: ATRIBUCIONES DEL TRA**

**TNR: 00.31.37**