

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0076-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca PERSPIREX**

**Riemann Trading ApS, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-103243 registro 195088)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0352-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del trece de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa Riemann Trading ApS, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Dinamarca, domiciliada en Krakasvej 8, DK-3400 Hillerod, Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:17 horas del 18 de enero de 2018.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2016 la licenciada Arias Chacón, en su condición dicha, solicita cancelación por falta de uso de la marca **PERSPIREX**, registro 195088.

**SEGUNDO.** Habiendo sido infructuosa la notificación a la titular de la marca que se pretende cancelar, Chemo Centroamericana S.A., por resolución de las 10:00:58 horas del 27 de enero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial ordenó su notificación por edictos a costa de la empresa solicitante, indicándose que *“Se advierte al promovente, con fundamento en el artículo 85 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que de incumplir con lo requerido en el plazo de*

*caducidad expresado, se decretará el abandono de la solicitud.”.*

**TERCERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de agosto de 2017 la empresa solicitante pide prórroga del plazo conferido; ante lo cual por resolución de las 13:46:40 horas del 29 de agosto de 2017 se resolvió “...otorgar una única prórroga por el plazo de tres meses...”.

**CUARTO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de diciembre de 2017 la empresa pide nueva prórroga del plazo conferido.

**QUINTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:10:17 horas del 18 de enero de 2018, resolvió abandonada la solicitud de cancelación de marca.

**SEXTO.** Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2018, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 10:24:25 horas del 8 de febrero de 2018.

**SÉTIMO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Ortíz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN APELADA Y ALEGATOS DE LA APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que por no haberse cumplido con la publicación del edicto dentro de la prórroga concedida ha de aplicarse la sanción procedimental contenida en el artículo 85 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por lo que decreta el abandono de lo solicitado.

Por su parte la apelante indica que el motivo alegado, sea que la empresa debe presupuestar el dinero para la publicación, es válido, y que el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) permite en iguales condiciones realizar nuevas prórrogas.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizada la resolución venida en alzada y lo agraviado por la apelante, debe este Tribunal confirmar lo resuelto, pero bajo las consideraciones que se darán a continuación.

El artículo 1 de la Ley 3883, sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, al indicar que el objetivo del trámite de documentos es inscribirlos, da vida a un principio jurídico que es aplicable a procedimientos administrativos y procesos judiciales, y es que su normal forma de finalización es llevarlo hasta una resolución final que conozca sobre el fondo del asunto.

Sin embargo, un procedimiento que se lleve ante la administración, o un proceso que se ventile ante la jurisdicción, puede terminar de formas anormales, sin que se discuta su fondo. Una de ellas es por falta de actividad del interesado o parte, cuando de ella depende la realización de un acto que da prosecución a lo pedido y no lo cumple. En el ámbito del registro marcario este tipo de finalización fuera de condiciones normales se encuentra contenido en el artículo 85 de la Ley de Marcas:

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.

Lo que la Ley de Marcas llama abandono y caducidad, en el proceso civil costarricense se denomina deserción, y como explica el doctor Sergio Artavia Barrantes sobre dicha figura jurídica en otras latitudes:

...el código peruano lo denomina abandono del proceso, el colombiano, el uruguayo, el francés y el Proyecto de Couture lo denominan perención de la instancia; y el guatemalteco, el argentino, el mexicano, el panameño, el español y nuestra LRJCA prefieren la denominación de caducidad de la instancia.

**(Sergio Artavia Barrantes, Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica Dupas, San José, 1<sup>era</sup> reimpresión de la 2<sup>da</sup> edición, 2006, tomo II, pág. 229)**

Dicho autor la conceptúa de la siguiente manera:

La deserción es el modo extraordinario de terminación del proceso que se produce, antes de dictarse la sentencia de primera instancia, como consecuencia de la inactividad procesal, debido a la falta de actos idóneos de activación del proceso por las partes o por el juez, durante un plazo ininterrumpido de tres meses; supone una inacción del acto –abandono– en no querer continuar con la marcha, el avance o la prosecución del proceso. Maurino prefiere definirlo como la conclusión anticipada del proceso por haber transcurrido el tiempo establecido legalmente, sin actividad procesal idónea para impulsarlo hacia el final. En Italia, para Liebman y Calamandrei, es la omisión de una actividad de la parte, expresamente calificada por la ley, con la sanción de la extinción del proceso. En España, para Guasp y Montero Aroca-Ortells Ramos-Gómez Colomer, es la extinción o terminación del proceso que se produce por su paralización, durante cierto tiempo, en que no se realizan actos procesales de parte, necesarios para su reanudación.

**(Op. cit., págs. 230-231)**

Y según expone el Tribunal Primero Civil de San José en su voto 904 de las 10:25 horas del 24 de julio de 1991, “...*lo que se quiere es evitar que los procesos pendan indefinidamente sin solución.*”.

En la doctrina clásica del derecho procesal se distinguen diversos tipos de término de acuerdo a su efecto dentro del procedimiento o proceso, tomamos la explicación de Francesco Carnelutti al respecto:

### 357. DISTANCIA TEMPORAL DE LOS ACTOS PROCESALES; TERMINOS

La distancia entre un acto y otro del procedimiento, que se llama *término* puede ser  fijada por la ley o también por el juez,  si la ley lo permite...

Según la función, los términos se distinguen en *dilatorios* y *aceleratorios*; los primeros establecen la *distancia máxima*, los segundos, la *distancia mínima* entre dos actos; por eso, éstos sirven para hacer más lento y aquéllos para acelerar el curso del procedimiento. Cuando el cumplimiento de un acto a la distancia prescrita se encuentra establecido bajo pena de  nulidad del acto ..., el término de la una y de la otra especie se dice que es perentorio...

**(Francesco Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, Librería El Foro, Buenos Aires, s.e., 1997, volumen I, págs. 522-523, itálicas del original, subrayado nuestro)**

Así, tenemos que los plazos pueden ser fijados por ley o por quien dirige el procedimiento administrativo o el proceso judicial, cuando la ley se lo permita. Al respecto nuestros Tribunales han indicado:

El plazo es la cantidad de tiempo preestablecida por la ley para realizar una determinada conducta, como puede ser por ejemplo dar contestación a la demanda, para la interposición de una apelación y muchos otros casos más. Es  legal cuando su duración está establecida previamente por la ley y será judicial cuando no tiene una extensión preestablecida, sino

que ello le corresponde al juez fijarlo, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Ese plazo legal será además perentorio cuando sea improrrogable y son aquellos en que una vez que ocurre su vencimiento, se torna imposible llevar a cabo el acto procesal que no se realizó dentro de él, es decir cuando no puede extenderse por ningún motivo.  
(Tribunal Segundo Civil, Sección II, sentencia 00075 de las 10:30 horas del 19 de marzo de 2004, subrayado nuestro)

Sobre lo mismo indica Carnelutti:

Solamente los términos no perentorios pueden ser abreviados o prorrogados ... por orden del juez...  
(Op. cit., pág. 524)

En ese orden de ideas explica Agustín Gordillo:

...en el derecho procesal la prorrogabilidad o improrrogabilidad de los plazos se refiere a la potestad del juez de ampliarlos o no; la perentoriedad se refiere a que *las partes* pierden automáticamente su derecho no usado en término, por el solo transcurso de éste, y se trata de una sanción a su inactividad procesal como litigantes.  
(Agustín Gordillo, **Tratado de Derecho Administrativo. El Procedimiento Administrativo. Biblioteca Jurídica Dike, Colombia, 1<sup>era</sup> edición colombiana, 2001, pág. VIII-9**, itálicas de original, subrayado nuestro)

Bajo esta inteligencia es que ha de interpretarse la letra del artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública: el principio está dado en la frase “*Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables*”, principio que luego es excepcionado al indicar que se puede prorrogar los plazos “*que otorgue la autoridad directora de conformidad con la misma*”, debiendo entenderse que son aquellos que da la administración dentro de su ámbito de discrecionalidad.

Para este Tribunal es claro que el plazo de seis meses que da el artículo 85 de la Ley de Marcas es del tipo perentorio, ya que, por un lado, no es disponible por parte de la administración ni se le confiere expresamente la posibilidad de prorrogarlo, pues no está dentro del ámbito de discrecionalidad del Registro de la Propiedad Industrial el fijarlo, sino que viene dado por ley; y por otro lado su vencimiento fija una sanción específica, sea la de tener por abandonada y caduca la acción incoada por el mero transcurso del tiempo.

El procedimiento se extingue por perención, cuando, habiendo asignado un plazo perentorio, por la ley o por el juez, para el cumplimiento de un acto necesario a su prosecución, dicho acto no es realizado dentro del plazo...

**(Carnelutti, op. cit., volumen II, pág. 174)**

La ley de procedimiento administrativo española indica que la caducidad ocurrirá cuando “un procedimiento promovido por un interesado se paralice por causa imputable al mismo” lo cual supone que deben reunirse dos condiciones: a) que el procedimiento sea promovido a solicitud del interesado y b) que la paralización se deba a causa imputable a él.

**(Gordillo, op. cit., pág. VIII-30)**

Según lo considerado, de acuerdo al principio de legalidad que rige la actuación de la Administración Registral, artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, no puede atenderse lo pedido por la apelante, que intenta obtener una nueva prórroga del plazo, ya que éste es improrrogable. Por lo anterior, declárese sin lugar la apelación y confírmese la resolución venida en alzada.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa Riemann Trading ApS, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:17 horas del 18 de enero de 2018, 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**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

**Descriptor**

**TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**  
**TNR: 00.42.16**