

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0275-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

DUNI AB, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-6141

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0413-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta y siete minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Corrales Azuola, titular de la cédula de identidad 1-0849-0717, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **DUNI AB**, organizada y constituida bajo las leyes de Suecia, domiciliada en Östra Varvsgatan 9ª, 211 19 Malmö, Suecia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:19:15 horas del 11 de junio de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de agosto de 2020, el abogado Carlos Corrales Azuola, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud

de inscripción como marca de comercio del signo  , para distinguir en la

clase 16 internacional: “Servilletas de papel; cubiertas de mesa de papel; mantelería de papel; manteles individuales de papel; caminos de mesa de papel; posavasos de papel; toallas de papel; pañuelos de papel; toallitas de papel; pañuelos faciales de papel; cintas de papel; faldones de mesa de papel; tapetes de papel; pañuelo de papel; bolsas de papel para embalaje; bolsas para embalaje de papel biodegradable; bolsas de plástico para embalaje; embalajes de cartón; contenedores de papel; bandejas de cartón para envasar alimentos; recipientes para llevar a base de pulpa de papel biodegradable para alimentos; películas de plástico para embalaje; materiales de embalaje de papel, materiales de papel reciclado para embalaje, materiales de plástico para embalaje; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la modificación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 2 de setiembre de 2020 (folio 35 del expediente principal).

Mediante auto de notificación de edicto dictado a las 11:54:14 horas del 10 de setiembre 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 (folio 39 del expediente de origen).

Ante el incumplimiento de lo prevenido el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido para la publicación del edicto y ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante legal de la empresa **DUNI AB**, apeló lo resuelto manifestando que el pago del edicto ante la Imprenta Nacional se realizó en tiempo y forma el 22 de marzo de 2021; y aportó

copia del recibo de cancelación del edicto.

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

1. Que el auto de notificación de edicto de las 11:54:14 horas del 10 de setiembre 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 consta a folio 39 del expediente principal, el cual fue debidamente notificado al solicitante el 17 de setiembre de 2020 (folio 39 vuelto del expediente de origen).

2. El apelante acreditó que el edicto de ley fue cancelado en la Imprenta Nacional para su publicación el 22 de marzo de 2021 (folio 43 del expediente principal).

3. Que el edicto de la marca solicitada fue publicado en las ediciones de Las Gacetas números: 65, 66 y 67 de los días: 6, 7 y 8 de abril de 2021 (folio 39 vuelto del expediente de origen).


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

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. El conflicto surge una vez que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de notificación de edicto

de las 11:54:14 horas del 10 de setiembre de 2020, notificada personalmente el 17 del mes y año antes citados, previniera al solicitante cumplir con la 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, ante el apercebimiento 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. 27^o 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 observa este Tribunal en el expediente bajo análisis, el aviso de retiro y publicación del edicto correspondiente a la marca de comercio , fue notificado personalmente en fecha 17 de setiembre de 2020, realizando el solicitante el pago correspondiente ante la Imprenta Nacional en fecha 22 de marzo de 2021, pasados los seis meses desde la notificación de la prevención, por ende el pago como las publicaciones del edicto realizadas en Las Gacetas números: 65, 66 y 67 de los días: 6, 7 y 8 de abril de 2021, se encontraban fuera del plazo de los seis meses señalado en 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.

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.

En relación con los agravios del recurrente, estos deben de rechazarse por cuanto el pago del edicto ante la Imprenta Nacional se hizo pasados los seis meses desde la notificación de la prevención que instaba este, incumpliendo con los plazos señalados en la prevención realizada por el Registro de origen.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación incoado el abogado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la empresa **DUNI AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 10:19:15 horas del 11 de junio 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 abogado Carlos Corrales Azuola, apoderado especial de la empresa **DUNI AB**, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual de las 10:19:15 horas del 11 de junio de 2021, 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

Óscar 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