
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0272-TRA-PI

**SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA
“GALENIC”**

MEGA LABS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (REGISTRO 159525)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0621-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas ocho minutos del dos de octubre del dos mil veinte.

Conoce este tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, abogada, cédula de identidad 1-984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República Oriental de Uruguay, con domicilio en ruta 101, km 23500, Ciudad de la Costa, Parque de las Ciencias, departamento de Canelones, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:07 horas del 2 de abril del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María De La Cruz Villanea Villegas, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**GALENIC**” número de registro: 159525, que protege y distingue en clase 5 preparaciones para la higiene y cuidado de la piel, preparaciones dermatológicas, aguas termales y minerales para uso médico, propiedad de

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.

El Registro mediante auto de las 15:37:40 horas del 24 de enero de 2019 (notificado el 7 de febrero de 2019 folio 10 frente y vuelto expediente principal), previno al solicitante que aportara un juego de copias para el traslado al titular de la marca a cancelar, timbre del colegio de abogados y la dirección física del titular de la marca para ser notificado de la acción de cancelación.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:29:07 horas del 2 de abril del 2020, declaró el abandono de la solicitud de cancelación al no cumplir el solicitante con lo requerido en el auto antes citado, y dictaminó en lo conducente: *POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: se declara el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, en su condición de apoderada de MEGA LABS S.A., contra el registro del signo distintivo GALENIC (DISEÑO), registro 159525, el cual protege preparaciones para la higiene y cuidado de la piel, preparaciones dermatológicas, aguas termales y minerales para uso médico, propiedad de PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE...*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **VILLANEA VILLEGAS**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que no hay proporcionalidad en la pena por el incumplimiento de la prevención, todo por un error material. Que todo se puede remediar aportando lo solicitado y además eso no es importante para resolver el fondo del asunto.

Indica que se aportaron las copias según consta en el recibido del Registro y que en el escrito de solicitud de cancelación citó el lugar para notificar al titular del signo.

Que no cumplió con el timbre del colegio pero que ese requisito no es indispensable para continuar con el trámite, que se debe buscar el saneamiento del proceso, el cual no afecta a

ningún tercero y por consiguiente no presenta algún agravio para la sociedad, se aportan los requisitos legales faltantes para que el proceso pueda continuar sin inconvenientes.

Indica agravios sobre un poder que tiene un error en su redacción e indica que su representada siempre ha sido anuente de llevar bien esta renovación, pero por complicación en la corrección del poder, se ha archivado la presente renovación.

Solicita se declare sin lugar la resolución recurrida.

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. Que el auto de las 15:37:40 horas del 24 de enero de 2019, mediante el cual se le solicitó al recurrente que aportara: un juego de copias para el traslado al titular de la marca a cancelar, timbre del colegio de abogados y la dirección física del titular de la marca para ser notificado de la acción de cancelación, fue notificado el 7 de febrero de 2019 según consta a folio 10 frente y vuelto expediente principal.
2. Que la resolución de archivo fue dictada después de haber transcurrido más de un año sin que se instara el curso del proceso por parte del recurrente, sea, el 2 de abril de 2020.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con este carácter, el siguiente: que la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, cumpliera lo solicitado mediante el auto 15:37:40 horas del 24 de enero de 2019, dentro de los plazos establecidos.

CUARTO: Que 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. Considera este Tribunal que resulta

viable confirmar el abandono y por ende el archivo del expediente realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones que a continuación se analizan.

El conflicto surge a partir de que el 7 de febrero de 2019, el Registro le notificó al solicitante, la prevención de las 15:37:40 horas del 24 de enero de 2019, para lo cual debió haber cumplido dentro de los plazos contenidos en la misma sea de 3 días y 10 diez días según cada requerimiento.

Por su parte, el recurrente hace caso omiso y no cumple dentro del término de ley citado en la prevención, además dejando transcurrir el plazo indicado en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece el abandono y caducidad de las solicitudes de registro y las acciones que se ejercitan bajo el imperio de la ley de marcas, sino se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

La apoderada de **MEGA LABS S.A.**, alega en su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que aportó lo requerido por el Registro, pero del análisis del expediente se desprende que no fue así ya que cuando contesta la prevención solicitando la cancelación por falta de uso aporta copias pero estas son para iniciar el trámite de cancelación, a folio 10 del legajo de apelación se muestra que contestó en fecha 12 de diciembre de 2018, y las copias que apporto fueron certificadas por el registro a folio 7 vuelto del expediente principal para iniciar con el trámite de cancelación en fecha 10 de enero de 2019, los demás requerimientos los aportó luego de transcurrido más de un año de notificada la prevención.

Observa este Tribunal que dentro del plazo de 6 meses establecido por ley y así se desprende del expediente, la solicitante no cumplió con lo prevenido, resultando ahora sus alegatos totalmente improcedentes en virtud de haber sido el auto de prevención debidamente notificado, según consta en autos de manera personal, correspondiendo a esta estrictamente no haber dejado pasar ese plazo sin haber contestado; encontrándonos ante un procedimiento

debidamente reglado, ya que las prevenciones son 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); su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención en caso de que hubiera, o en su defecto, como corresponde en este caso, la señalada en el artículo 85 de la citada Ley de Marcas. Ese numeral regula el abandono de la gestión, cuando no se insta el procedimiento dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la última notificación a los interesados.

A criterio de este Tribunal, lo cierto es que el artículo 85 establece una caducidad que opera de pleno derecho, cuando no se insta ante el propio Registro de la Propiedad Industrial, el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación.

Asimismo, cabe acotar que, si bien la gestionante contestó mediante escrito con fecha de presentación del 29 de abril de 2020 ante el Registro (visible a folio 13 del expediente principal), lo hace con más de un año de posterioridad a la prevención emanada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:37:40 horas del 24 de enero de 2019, lo que evidencia su incumplimiento. En atención a ello, procede la aplicación del artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y la sanción de abandono y archivo de la solicitud, tal y como operó en el presente caso.

Indica la apelante que la continuación del proceso no conlleva ningún perjuicio contra terceros, hecho que es totalmente falso ya que está de por medio la cancelación de un asiento registral que publicita la existencia de un signo distintivo a nombre de un interesado.

En lo que respecta a los agravios de la solicitante referentes **a la corrección del poder y al proceso de renovación** cabe indicarle que no corresponden al proceso que se está analizando, por tales razones no son atendibles, más bien evidencian una inconsistencia en las pretensiones del apelante.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María De La Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:07 horas del 2 de abril del 2020, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEGA LABS S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:07 horas del 2 de abril del 2020, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM