

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0259-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



BASIC FARM S.A.S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3947)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0677-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y siete minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, San José, cédula de identidad 1-1149-0188, en su condición de apoderada especial de la compañía **BASIC FARM S.A.S.**, organizada y existente bajo las leyes de Colombia, con domicilio en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:50:17 horas del 20 de abril de 2020.

Redacta la juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 09 de mayo de 2018, la compañía **BASIC FARM S.A.S**, por medio de su representante Monserrat Alfaro Solano,

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:  en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **Clase 3:** "Productos de

higiene, cuidado, baño, limpieza y desinfección para animales y personas no medicados, tales como preparaciones para la higiene dental, dentífricos, pastas dentífricas, enjuagues bucales, jabones, champú y bálsamos y cosméticos." **Clase 05:** "Productos y preparaciones farmacéuticas y para uso veterinario, productos higiénicos y sustancias para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas y herbicidas."

El Registro de Propiedad Industrial mediante resolución de las 07:50:17 horas del 20 de abril de 2020, resolvió declarar el abandono de la solicitud por haber transcurrido la totalidad del plazo sin que se publicara el edicto y ordena el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Alfaro Solano, en su condición de representante de la empresa **BASIC FARM S.A.S.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso que la declaratoria de archivo es improcedente, la falta de publicación del edicto en tiempo se debió a razones ajenas a su control. La página de la Imprenta Nacional en reiteradas ocasiones emitía un aviso informativo de estar inhabilitada. Señala que vía telefónica consultaron sobre las dificultades para publicar y se les indicó que se debía a ajustes con las facturas electrónicas, lo que inhabilitaba la página. Reconoce que hasta el 13 de enero de 2020 lo pudieron cancelar. Aporta impresión sin certificar de la solicitud #179494 donde consta la fecha de pago y el número de expediente del edicto adjunto, y del aviso de inhabilitación de la página. Sostiene que el pago se hizo técnicamente fuera del plazo por un motivo ajeno a su control y que no es posible que, por esperar hasta los últimos días para hacerlo, este sea inadecuado o inválido. Manifiesta que no es cierto que voluntariamente se procedió hasta el último día de plazo, sino que la página venía experimentando errores y mal funcionamiento y por eso no se pudo hacer en días anteriores. Agrega que las publicaciones de edictos se hacen en la

medida en que el volumen de trabajo, los plazos y el flujo económico y de caja lo permitan, y el tiempo en que se haya tramitado la publicación obedece a motivos legítimos que quedan bajo el raciocinio de los representantes del cliente, por lo que no es motivo de reproche o invalidez esperar hasta el final de un plazo para publicar.

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 notificación de edicto fue notificado a la solicitante el 11 de julio de 2019. (Ver folio 34 vuelto del expediente)
- 2.- Que la publicación del edicto respectivo se dio los días 21, 22 y 23 de enero de 2020. (Ver folio 34 vuelto del expediente)

TERCERO: EN CUANTO A LOS 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, no obstante de la lectura de la resolución impugnada se determina la existencia de un error material, al indicar en los considerandos que el plazo para publicar el edicto vencía el 11 de julio, cuando lo correcto es 11 de enero por ser julio el mes en que se notificó, pero al no haber indefensión alguna producto de esta situación, téngase por corregida la misma.

QUINTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el auto de prevención de las 11:58:45 horas del 4 de julio de 2019, su respectiva notificación realizada el 11 de julio de 2019, así como

las fechas de publicación del edicto, según consta a folio 34 frente y vuelto del expediente.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, le previno al solicitante mediante auto de prevención de las 11:58:45 horas del 4 de julio de 2019, cuya notificación fue realizada el 11 de julio de 2019, proceder a la publicación del edicto, indicando que de no instarse en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación se tendría por abandonada la gestión conforme lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

A pesar de lo anterior, el edicto fue publicado hasta el 21 de enero de 2020, sea, que el recurrente dejó transcurrir el término 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 sino se insta su curso dentro de un plazo de seis meses contados desde la última notificación a los interesados, sin publicar el edicto y consecuencia de esto el Registro declara el abandono y archiva el expediente.

En el presente caso observa este Tribunal que el recurrente no demostró haber atendido la prevención de mérito dentro del plazo respectivo, toda vez que en su escrito de apelación incluso acepta que el edicto no se diligenció en el plazo establecido por ley, alegando que lo acontecido se debió a causas ajenas a su control, por reiteradas inhabilitaciones de la página de la Imprenta Nacional.

Cabe señalar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al indicar que los argumentos esbozados carecen de fundamento legal, toda vez que el medio indicado por ellos no es el único mecanismo para efectuar la cancelación de la publicación de los edictos, dado que la Imprenta Nacional cuenta con establecimientos físicos para realizar dichos trámites, a saber, su sede principal y también la oficina ubicada en las instalaciones del Registro Nacional para realizar esas diligencias. En ese sentido, sus argumentaciones resultan totalmente

improcedentes, debido a que correspondía estrictamente al solicitante no haber dejado pasar ese plazo (6 meses) sin hacer la publicación de estilo.

Debe recordar el recurrente, que en este caso nos encontramos 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. 27º 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 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece una caducidad que opera de pleno derecho, cuando no se insta el curso del proceso dentro del plazo de seis meses desde la última notificación.

En el caso concreto, el Registro le notifica al interesado efectuar la publicación del edicto respectivo el 11 de julio de 2019, tal y como consta a folio 34 vuelto del expediente, por lo que, según el computo para su debido cumplimiento este fenecía el 11 de enero de 2020. No obstante, el pago de la publicación según consta a folio 37 del expediente este se realizó el 13 de enero de 2020, sea fuera del plazo establecido por ley, por ende, de manera extemporánea. Al dejar transcurrir el tiempo hasta que se cumplió el referido plazo de seis meses, no queda más para el Registro de Instancia, que aplicar la penalidad indicada en la norma 85, teniendo por abandonada la solicitud y consecuente archivo del expediente.

Además, no puede olvidar la parte lo que dispone el artículo 15 de la Ley de marcas:

Artículo 15°- **Publicaciones de la solicitud.** Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación. (La negrita es del original, lo subrayado es nuestro)

Por lo que la circunstancia de que el Registro concediera el plazo de 6 meses establecido en el artículo 85 supra indicado, no obsta para que la parte cumpliera con sus deberes legales, por lo que no resultan de recibo sus argumentos para justificar los atrasos y la decisión de publicar cuando ellos lo consideren adecuado.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas de normativa que anteceden, ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir el solicitante más de seis meses desde la notificación de tal obligación, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la compañía **BASIC FARM S.A.S.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:50:17 horas del 20 de abril de 2020, cual en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo decidido 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36