

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0396-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial “SAN SIMON LA CHOCOLATERÍA (DISEÑO)”

SAN SIMON S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1884-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1096-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con cincuenta minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, mayor, casada una vez, Abogada, con Oficina abierta en San José, con cédula de identidad número 1-0807-0068, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SAN SIMON S.A.**, de esta plaza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del dos de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil diez, la Licenciada Wendy Garita Ortiz, en su condición antes citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial **SAN SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta y distribución de chocolates de todo tipo y sus derivados*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del dos de mayo de dos mil once, declaró el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por el solicitante y por ello conoce este Tribunal.

TERCERO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que mediante resolución de las 8:20 horas del 12 de marzo de 2010, se comunica a la representación de la empresa solicitante que debe retirar y publicar en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso correspondiente a su solicitud de nombre comercial “**SAN SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)**”. Siendo que, la entrega al interesado del relacionado edicto ser realizó el día 04 de agosto de 2010. (Ver folios 5 al 8). **2.-** Que a folios 46 y 47 de este expediente, consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el 04 de febrero de 2011 por la Imprenta Nacional en razón del pago de la publicación de la solicitud del nombre comercial “**SAN SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)**”. **3.-** Que el edicto del nombre comercial solicitado fue publicado los días 21, 22 y 23 febrero de 2011. (Ver folio 1)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, en vista de que mediante auto del 10 de marzo de 2010, que le fuera notificado a la representación empresa solicitante el 04 de agosto de 2010, se emitió el correspondiente edicto para su publicación. No obstante, el relacionado edicto fue publicado por primera vez hasta el 21 de febrero de 2011, sea fuera del plazo establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante argumenta que no existe fundamento legal para declarar el abandono de su solicitud en virtud de que el pago para la publicación se realizó ante la Imprenta Nacional el propio día que vencía el plazo para publicar, sea el 4 de febrero de 2011, y aporta ante este Tribunal dicho comprobante debidamente certificado. (ver folios 46 y 47)

Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “(...) *Efectuados los exámenes conforme a la 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. (...)*”, en el caso concreto, se constata a folio 15 del expediente, que mediante resolución de las 8:20 horas del 12 de marzo de 2010, que fuera notificada ese mismo día vía fax, se comunica a la Licenciada Wendy Garita Ortiz en representación de **SAN SIMON S.A.**, que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debía retirar de ese Registro y publicar en La Gaceta, el aviso correspondiente a la solicitud del nombre comercial “SAN

SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)”. Asimismo, consta a folio 13 vuelto que el edicto original le fue entregado el día 4 de agosto de 2010.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día 21 de febrero de 2011, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó fuera del plazo de seis meses que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 en su artículo 85. En razón de lo cual, al mérito de los autos que al momento del dictado de la resolución apelada constaban dentro del expediente, lo procedente era declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada por la empresa **SAN SIMON S.A.**

En este sentido, el artículo 85 de la relacionada Ley dispone que: “(...) *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 tal forma, si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca y dejó transcurrir no sólo los quince días que dispone el artículo 15 de la Ley de cita, sino además el plazo de seis meses contados desde la última notificación, 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, tal como hizo el Registro. Por ello, la apelante no debió limitarse a manifestar simplemente su inconformidad con lo resuelto, siendo lo correcto y lo que debería hacer todo gestionante cuando realice el pago de la publicación tan cerca del cumplimiento del plazo de los seis meses, a manera de recomendación por parte de este Tribunal, sea acreditar ante el Registro a quo que el pago de la publicación ya fue realizado, y en este caso en concreto el propio día que vencieran los seis meses que establece la ley, a efectos de evitar los inconvenientes de mérito con su solicitud de inscripción.



En este mismo orden de ideas, al constituirse en recurrente, presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante este Tribunal y no demuestra haber realizado el pago del edicto. No es sino hasta que, una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento mediante resolución de las 8 horas con 45 minutos del 2 de junio de 2011, aporta copia certificada de la factura por servicios de imprenta, acreditando así el pago de la publicación, efectuado el 04 de febrero de 2011; sea, el propio que venciera el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Es por esta última razón que debe este Tribunal por mayoría revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas con cuarenta minutos y veinticuatro segundos del dos de mayo de dos mil once, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SAN SIMON S.A.**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de nombre comercial “**SAN SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)**”.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara con lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Wendy Garita Ortiz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SAN SIMON S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta minutos y



veinticuatro segundos del dos de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del nombre comercial “**SAN SIMON LA CHOCOLATERIA (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Jorge Enrique Alvarado Valverde salva el voto. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Del artículo 15 concordado con el artículo 85 de la Ley de Marcas, tenemos que la obligación de publicar edictos es de 15 días después de notificado el edicto, en consecuencia, debió demostrarse en tiempo y en sede registral el pago de tal publicación – para el caso concreto- o en términos generales demostrar la acción de que se trate –pero repito: en sede registral- para tener por activado el expediente, caso contrario la inactividad reprimida por el artículo 85 debe aplicarse de pleno derecho, tal cual fue aplicada por el a-quo:

*“(...) 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 resaltado no es del original)

Por lo que debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución del a quo, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Solicitud de inscripción de la marca

TE: Publicación de la solicitud de inscripción de la marca

TG: Inscripción de de la marca

TNR: 00.42.25