

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0925-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “GALVATHERMOS”

TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6252-2009)

Marcas y otros Signos

VOTO No. 1106-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas cuarenta minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad número 1-812-604, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA, S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-209599, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio de dos mil nueve, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en la representación dicha, presenta solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GALVATHERMOS”, en clase 06 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables y*



alambres no eléctricos de metales comunes, ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería, tubería y tubos metálicos, cajas de seguridad, productos de metales comunes no comprendidos en otras clases, minerales”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, dieciocho minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil diez, declara el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por la 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 observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que mediante resolución de las 8:20 horas del 17 de agosto de 2009, 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 marca “GALVATHERMOS”. Siendo que, la entrega al interesado del relacionado edicto se realizó el día 08 de febrero de 2010. (Ver folios 12 a 15). **2.-** Que el 06 de agosto del 2010, el solicitante canceló en la Imprenta Nacional la publicación del edicto correspondiente a la solicitud de registro número 2009-



6252, (ver folio 46). **3.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días 20, 23 y 24 de agosto de 2010, (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 de 17 de agosto de 2009, que le fuera notificado a la empresa solicitante el 17 de agosto de 2009, se emitió el correspondiente edicto para su publicación. Siendo que, el relacionado edicto le fue entregado a la representación de la solicitante el 08 de febrero de 2010 y salió publicado hasta el 20 de agosto de 2010, 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 dos días antes de que venciera el plazo para publicar, que es de seis meses, que es un plazo que ha sido dado por costumbre en el Registro de la Propiedad Industrial sin que haya sido emitida Directriz alguna en sentido contrario. Agrega que, el usuario no tiene control de la fecha en que se realizará la publicación en el Diario Oficial, por lo tanto este plazo debe computarse tomando en consideración el pago de la publicación y no el de la publicación misma.

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 folios 13 a 15 del expediente, que mediante resolución de las 8:20 horas del 17 de agosto de 2009, que fuera notificada ese mismo día, se comunica a la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en representación de Ternium Internacional de Costa Rica 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 de marca “GALVATHERMOS”. Asimismo, consta a folio 12 vuelto que el edicto original le fue entregado el día 08 de febrero de 2010.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día 20 de agosto de 2010, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó posterior a los seis meses. En razón de ello, al mérito de los autos que constaban dentro del expediente al momento del dictado de la resolución apelada, lo procedente era declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada por la empresa TERNIUM INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S. A.

En este sentido, el artículo 85 de la relacionada Ley de Marcas 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 estipulados en 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 en la resolución que recurre, siendo lo correcto que debió acreditar ante el Registro a quo el pago de la publicación realizado dos días antes de que vencieran los seis



meses. Asimismo, al constituirse en recurrente, presenta únicamente recurso de apelación para ante este Tribunal y no utiliza el de revocatoria, ni demuestra haber realizado ese pago.

Cabe destacar que, esta Autoridad de Alzada, ha venido practicando una política de saneamiento, con fundamento en los principios de verdad real, *in dubio pro actione*, celeridad, economía procesal, y de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta, principios aplicables que favorecen al administrado y al desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil (por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada) y en estricta concordancia con los objetivos conferidos a nuestra Ley de Marcas en su artículo 1°, sea, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos.

En virtud de esta política de saneamiento es que mediante resolución dictada el 20 de diciembre de 2010 (visible a folio 41), este Tribunal solicitó a la representación de la solicitante que acreditara, mediante documentación idónea, la fecha de pago del edicto correspondiente, y en respuesta a dicha prevención la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición señaladas, presentó copia certificada de la factura por servicio de imprenta que fuera cancelada en las oficinas de la Imprenta Nacional el día 06 de agosto de 2010 (ver folio 46); con lo cual, considera este Órgano de Alzada, ahora de mejor acuerdo, y en una correcta interpretación del cuadro fáctico que se desprende del presente expediente, la parte interesada instó el curso del procedimiento dentro de los seis meses que dispone el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual se debe revocar la resolución de las diez horas, dieciocho minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil diez, declarando con lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Ternium Internacional de Costa Rica, S.A.**, para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de marca



“GALVATHERMOS”, si otro motivo legal no lo impidiere.

Por último, en otro orden de ideas y a pesar de todas las anteriores consideraciones, no es posible para esta Autoridad de Alzada conceder, en este momento procesal, lo solicitado por la recurrente en sentido de “...ordenar al Registro de la Propiedad Industrial que emita sin demora el respectivo Certificado de Inscripción...” de la marca propuesta, si antes esa Autoridad Registral no ha dictado una resolución de fondo, en la cual se analice la registrabilidad del signo **“GALVATHERMOS”**, en aplicación de lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la **Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez** en representación de la empresa **TERNIUM INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos, veintitrés segundos del dos de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **“GALVATHERMOS”**, si otro motivo legal no lo impidiere. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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