

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0491-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo NOGAL (diseño)

Blue Desert Developments S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-11067)

Marcas y otros signos

VOTO 0118-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del dos de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por la señora Marlena Echeverría Hermoso, mayor, casada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad 1-0476-0149, en su calidad de apoderada generalísima sin límite de suma de Blue Desert Developments S.A., cédula jurídica 3-101-539134, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:21:54 horas del 9 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en fecha 18 de diciembre de 2014, la señora Echeverría Hermoso en su condición dicha presenta solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **NOGAL (diseño)**, para distinguir productos en las clases 29 y 30.

SEGUNDO. Por resolución de las 08:21:54 horas del 9 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono y archiva el expediente.

TERCERO. En fecha 17 de mayo de 2016, la empresa solicitante interpuso recurso de



revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra de la resolución final dicha; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 09:51:57 horas del 23 de mayo de 2016, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente mencionada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal indica como tal que tanto el edicto como la resolución que previene su publicación están disponibles para ser notificados personalmente desde el día 14 de octubre de 2015 (folios 7 a 11).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial decreta el abandono y archivo del expediente con fundamento en el artículo 85 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en razón de haberse confeccionado el edicto de la solicitud de registro y no haber sido retirado para su publicación, habiendo transcurrido más de seis meses sin activar el curso de los procedimientos. Por su parte la empresa apelante alega que se debió aplicar la Ley

de Notificaciones Judiciales y notificar a la empresa en su domicilio social, lo cual deviene en la nulidad de lo actuado.

Analizado el presente asunto considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Básicamente el agravio de la empresa apelante se basa en la idea de que la confección del edicto debió de notificársele en su domicilio social, siguiendo los lineamientos dados por la Ley de Notificaciones, por ende el abandono estaría mal dictado causándose la nulidad de lo actuado por indefensión. Tal análisis no puede ser acogido por las razones que se exponen a continuación.

La tramitación de las solicitudes de registro marcario se regula en la Ley de Marcas y en su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, siendo dicha normativa especial de frente a otras que, regulando situaciones semejantes, resulta ser general. Es un principio de la exegética jurídica el que las normas especiales privan sobre las generales, aun y cuando la especial sea de rango inferior que la general. Dicho principio está contenido en el artículo primero párrafo tercero de la Ley 8687, de Notificaciones Judiciales, que indica la supletoriedad de la norma para la Administración Pública siempre y cuando no haya norma especial que aplicar, como sí sucede en el caso de las solicitudes de registro de marcas, el cual tiene claramente señalado el orden en el que han de aplicarse las normas respecto de las notificaciones, y que fue vertido en la Directriz DPI-0003-2016 que indica:

MEDIOS PARA NOTIFICACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En los procesos de Propiedad Industrial son aplicables en primera instancia las Leyes especiales de Propiedad Industrial y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; de manera supletoria se aplica lo preceptuado en la Ley General de la Administración Pública (Ley número 6227) y por último lo

establecido en la Ley de Notificaciones (Ley número 8687) y los respectivos reglamentos.

Así, el Reglamento a la Ley de Marcas permite en su artículo 8 que la parte señale para recibir notificaciones la sede del Registro expresamente en forma personal, situación que es regulada por la Directriz DRPI-01-2013:

2. Se determina que toda notificación se hará por el medio señalado de conformidad con lo que establece el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto N° 30233-J, ya sea por fax, mediante correo certificado o en la sede del Registro en forma personal.

3. Cuando la notificación sea realizada en forma personal en la sede del Registro de la Propiedad Industrial, solo será entregada a las partes, sus representantes debidamente acreditados en el expediente, o aquellas personas que en el escrito inicial o mediante documento idóneo demuestren estar autorizados.

Claramente se determina que, antes que la Ley de Notificaciones Judiciales, han de ser aplicados los preceptos especiales que rigen el tema de los registros marcarios. Pero, además, el artículo 20 de dicha Ley que la apelante invoca regula una situación muy diferente a la que encontramos en el presente asunto, ya que dispone como han de realizarse las notificaciones que, por su naturaleza se consideran como iniciales para una contraparte y son un traslado de un acto que inicie un proceso; mientras que en el presente asunto más bien nos encontramos ante la situación de que es la persona jurídica la que inicia un procedimiento, y en él señala expresamente una forma para recibir notificaciones, sea de forma personal en el Registro de la Propiedad Industrial.



Ahora, y siguiendo lo estatuido por la Directriz DRPI-01-2013 antes citada, tenemos que la notificación en estrados que solicitó la representante de la empresa ahora apelante exige de su parte un comportamiento especial, que consiste en apersonarse regularmente al Registro para que pueda ser notificada de las posibles resoluciones que hayan sido emitidas. Por eso es que no puede acogerse el agravio de la señora Echeverría Hermoso, ya que fue ella misma la que solicitó ser notificada por un medio específico, pero que ahora desconoce y pide anular un procedimiento con base en una Ley que, como ya se explicó, no aplica para el caso bajo estudio.

Entonces, siendo que la representante de la empresa Blue Desert Developments S.A. no se apersonó al Registro para ser notificada, como ella misma válidamente lo pidió, y transcurridos seis meses desde que se dio la última gestión sin que se instara el curso del procedimiento, es que se aplica lo reglado por el artículo 85 de la Ley de Marcas, que indica:

Abandono de la gestión. 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.

Al transcurrir más de seis meses, se venció el término que indica la Ley, lo que obliga al operador jurídico a tener por abandonada esa solicitud, pues caducó de **PLENO DERECHO**, sea no existe posibilidad de extender ese plazo porque la ley le dio un efecto jurídico imposible de desconocer.

Recordemos que el procedimiento es un conjunto de actos que se deben de llevar a cabo en una forma ordenada tanto para el operador jurídico como por las partes interesadas y estos últimos están en la obligación de acatar dentro de los términos establecidos las órdenes y prevenciones dispuestas por la Administración.



El proceso es un conjunto de actos procesales, como se ha reiterado. Los sujetos procesales poseen dentro de ese instituto derechos, cargas y, desde luego, deberes. El respeto de estos últimos garantiza el cumplimiento de su fin natural: resolver el conflicto jurídico para satisfacer a las partes en litigio y, en especial, mantener la paz social como interés social o colectivo. El proceso civil esencialmente por su naturaleza patrimonial, es de corte dispositivo. Las partes tienen la iniciativa, entre otros actos procesales, en su apertura por medio de la demanda. Esa característica no les concede un dominio absoluto al cual deba sujetarse la parte contraria, y menos aún la autoridad jurisdiccional competente. (...) Los deberes procesales, en consecuencia, son indispensables para examinar la conducta de los intervinientes. Todo accionar contrario a esos deberes conlleva, indefectiblemente, a un comportamiento abusivo. (...) Para Couture, destacado jurista uruguayo. "son deberes procesales aquellos imperativos jurídicos establecidos a favor de una adecuada realización del proceso...

Los deberes procesales tienen un alto contenido colectivo, pues su obligado acatamiento permite el trámite normal del proceso. **(El Abuso Procesal. Gerardo Parajeles Vindas. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., págs. 169 y 170).**

El procedimiento debe ser cumplido a cabalidad por todas las partes que intervienen y su desacato es considerado un abuso procesal. En el presente asunto, la empresa solicitante pidió expresamente ser notificada personalmente en el Registro, para lo cual debía de apersonarse de forma oportuna para que se le notificaran las incidencias del procedimiento, deber con el cual no cumplió, y que le acarrea indefectiblemente la sanción dictada de declaratoria de abandono.

Por las razones anteriores lleva razón el Registro en haber archivado este proceso, ya que al transcurrir el término de seis meses y no haber la parte interesada accionado dentro del mismo, el proceso caducó de pleno derecho, debiéndose confirmar la resolución recurrida. Los argumentos planteados no tienen el poder de lograr la revocatoria deseada, ya que el problema



se da por una omisión de la representante de la empresa solicitante, que no se presentó al Registro para ser notificada.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Marlena Echeverría Hermoso en representación de la empresa Blue Desert Developments S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:21:54 horas del 9 de mayo de 2016, la cual se confirma, declarándose abandonado la solicitud de registro como marca del signo NOGAL (diseño). 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 su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de la solicitud de inscripción de marca

TG: Solicitud de inscripción de marca

TNR: 00.42.36