

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2013-0364-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LAMBDA”

AKHENATON INDUSTRIES S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-2110)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1202-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de diciembre del dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el señor **Said Simon Aued**, mayor, soltero, industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y dos-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **AKHENATON INDUSTRIES S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Rohrmoser de la Embajada de España 200 metros norte y 50 metros oeste, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y tres segundos del cinco de abril del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado con fecha 05 de marzo del 2012, el señor Said Simon Aued, de calidades dichas al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica “LAMBDA”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para lo cual el Registro de la Propiedad Industrial autorizó el edicto de ley.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, cero minutos del trece de junio del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, le comunica al solicitante que debe retirar y publicar el aviso de edicto en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente éste a la solicitud de la marca de fábrica LAMBDA, en clase internacional 30.

Dicha resolución fue notificada el 13 de junio del 2012, y el aviso de edicto según consta a folio 10, fue emitido por el Registro el 12 de junio del 2012, el cual fue notificado y retirado por la empresa solicitante el **26 de junio del 2012**. En el aviso de edicto, la Autoridad Registral, le advierte a la empresa solicitante que a efectos de publicación tuviese en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas, publicación que no fue realizada a pesar de dicha advertencia, dictando el Registro de la Propiedad Industrial la resolución final de las catorce horas, doce minutos, treinta y tres segundos del cinco de abril del dos mil trece, en donde tuvo por abandonada la solicitud y archivo el expediente, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal, expresando sus agravios la parte recurrente mediante su escrito de apelación presentado en fecha 10 de abril del 2013.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de abril del dos mil trece, el señor Said Simon Aued, en presentación de la empresa **AKHENATON INDUSTRIES S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro referido, mediante resolución dicta a las quince horas, once minutos del veinticuatro de abril del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las quince horas, doce minutos del veinticuatro de abril del dos mil trece admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Juez Día Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que el representante de la empresa **AKHENATON INDUSTRIES S.A.**, no cumplió dentro del término legal con la publicación del edicto de ley, de fecha 12 de junio del 2012. (Ver folio 10)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de edicto debidamente notificada, le solicitó al apelante cumplir con la publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente hace caso omiso de esa prevención, dejando transcurrir el término indicado en el citado artículo 85 sin proceder a publicar el edicto de ley y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

La representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación, apartes primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, hace alusión a una serie de aspectos que no tienen relación alguna con el archivo del expediente que nos ocupa. Sin embargo, es importante resaltar que el gestionante en el punto séptimo argumenta “Que el artículo 85 (...) regula lo concerniente a la “solicitud” y nada habla de la publicación y aun es más claro al sostener que debe haber un acto previo de notificación, supuestos que ni por asumo tienen que ver si el edicto se publica en tiempo o no”, sobre este argumento, cabe indicar, que el artículo

85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, refiere al procedimiento como un todo, y no únicamente a la solicitud, por lo que resulta necesario recordar al apelante que debe darle impulso al procedimiento, máxime que en el presente caso es el responsable de enviar el edicto a publicación, acto que no llevó a cabo, toda vez que en el expediente no consta documentación que así lo demuestre.

De análisis del expediente se observa que el Registro le notificó al solicitante, mediante resolución de las ocho horas cero minutos del trece de junio del dos mil trece, visible a folio 12, cumplir con el retiro y publicación del edicto de Ley en el Diario Oficial La Gaceta, edicto que consta a folio 10.

La resolución indicada le fue notificada el 13 de junio del 2012, y el edicto fue notificado y retirado según consta a folio 10 vuelto el **26 de junio del 2012**, en el cual el Registro le advertía al solicitante que **“A efectos de publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 7978”**. Tal publicación es el acto conforme al proceso marcario que permite continuar el trámite, para dar paso a una eventual oposición, tal y como lo dispone el artículo 16 de la Ley de Marcas, o a la efectiva inscripción de la marca o signo distintivo que corresponda.

En consecuencia, es claro, que el solicitante no cumplió en tiempo con la prevención que se le notificó el 26 de junio del 2012, y al dejarse transcurrir más de seis meses desde esa última notificación, que obligaba al solicitante a impulsar el proceso y no lo hizo, bien hizo el Registro en aplicar la sanción establecida en el numeral 85 de esa Ley, sea el abandono de la gestión y archivo del expediente.

Con relación a ello merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en “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**); la no

subsanción, la subsanación parcial de los defectos señalados, o su cumplimiento fuera del término concedido, 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.

De tal manera que si a partir de la debida notificación el solicitante no cumplió con lo pedido y dejó transcurrir el plazo de seis meses contados desde la última notificación, tal y como se observa en el expediente de análisis, 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 a la Autoridad Registral a tener por abandonada la gestión, en consideración del principio de celeridad del procedimiento.

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, considera la mayoría de este Tribunal que ante el incumplimiento de la publicación del edicto de ley y haber dejado transcurrir más de seis meses desde la notificación de tal obligación del solicitante, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Said Simon Aued**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **AKHENATON INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y tres segundos del cinco de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, la mayoría de este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Said Simon Aued**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa **AKHENATON INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, treinta y tres segundos del cinco de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUAREZ BALTODANO

Salvo mi voto porque considero que hay un vicio en el procedimiento que afecta el derecho al debido proceso, derecho cuya tutela es de orden constitucional. En este caso el registro con fecha 7 de marzo de 2012 comunica una serie de objeciones a la inscripción de la marca dando

audiencia al solicitante, quien no contesta. Posteriormente con fecha 13 de junio de 2012 comunica al solicitante que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos debe retirar de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente a la solicitud.

El comunicado que ordena la publicación de edicto omite indicar a la sociedad solicitante qué sucedió con la resolución de objeción a la solicitud de registro de la marca “LAMBDA”, situación, que causa indefensión al solicitante, toda vez que éste no sabía a qué atenerse con su solicitud, específicamente en lo que corresponde a las objeciones formuladas anteriormente que llevaban a la emisión de una resolución de fondo.

Esta situación genera un vicio en el derecho de defensa por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial debió indicar a la solicitante mediante acto motivado qué aconteció con la resolución de objeción de las 10:42:54 horas del 7 de marzo del 2012, ello, con el fin de que éste pudiese entender si esta frente a un cambio de criterio y el fundamento del mismo.

La obligación de la administración de emitir resoluciones claras forma parte del respecto al debido proceso, principio de orden público que está expresamente regulado en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone, referente a los actos administrativos lo siguiente:

Artículo 136.-

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:

(...)

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos;

(...)

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.

.



Por lo anterior, ante un cambio de criterio que deja de lado las objeciones hechas por una resolución anterior para ordenar la publicación del edicto, el Registro está por ley obligado a dar una motivación sucinta al menos del fundamento de dicha variación, a efecto de que el administrado pudiera saber exactamente cuál es su situación procesal y poder ejercer así eficazmente su derecho a la defensa, obligación que en este caso fue incumplida. De ahí que con el fin de ordenar los procedimientos considero que debe anularse todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir del acto administrativo que ordena publicar el edicto, para que se enderece el procedimiento y se motive dicha resolución, aclarando al solicitante su situación referente a la resolución de objeciones dicha, de forma que el mismo conozca con claridad la situación de su solicitud y se garantice así el derecho constitucional al debido proceso.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36