

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0924-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ECONOTECHO**

**Ternium Internacional Costa Rica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6253-09)**

**Marcas y otros signos distintivos**

### ***VOTO N° 1235-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su calidad de apoderada especial de la sociedad Ternium Internacional Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos diecinueve mil quinientos noventa y nueve, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta 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 Monge Rodríguez, en su condición dicha, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ECONOTECHO**, para 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, veinticuatro minutos, treinta segundos del dos de noviembre de dos mil diez, declaró el abandono de la relacionada solicitud y ordena el archivo del expediente, resolución que fue apelada por la representación de la empresa solicitante en fecha once de noviembre de dos mil once 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1.-** Que mediante resolución de las ocho horas veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, 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 la marca de fábrica y comercio **ECONOTECHO**. Siendo que la entrega al interesado del relacionado edicto ser realizó el día ocho de febrero de dos mil diez (ver folios 14 al 17). **2.-** Que a folios 52 y 53 de este expediente, consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el seis de agosto de dos mil diez por la Imprenta Nacional en razón del pago de la publicación de la solicitud de la marca de fábrica y comercio

**ECONOTECHO. 3.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días veinte, veintitrés y veinticuatro agosto de dos mil diez (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 doce de agosto de dos mil nueve, que le fuera notificado a la representación empresa solicitante el ocho de febrero de dos mil diez, se emitió el correspondiente edicto para su publicación. No obstante, el relacionado edicto fue publicado por primera vez hasta el veinte de agosto de dos mil diez, 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 dos días antes de que venciera el plazo para publicar, sea el seis de agosto de dos mil diez, y aporta ante este Tribunal dicho comprobante debidamente certificado (folios 52 y 53).

Con relación a lo anterior, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas): “(...) *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. (...)*”, en el caso concreto, se constata a folio 14 del expediente, que mediante resolución de las ocho horas veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve, que fuera notificada ese mismo día vía fax, se comunica a la Licenciada Ana Catalina Monge

Rodríguez en representación de la empresa Ternium Internacional 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 la marca de fábrica y comercio **ECONOTECHO**. Asimismo, consta a folio 14 vuelto que el edicto original le fue entregado el día ocho de febrero de dos mil diez.

Se ha tenido como hecho probado que la primera publicación del relacionado edicto fue el día veinte de agosto de dos mil diez, de lo que resulta claro que esa publicación se realizó fuera del plazo de seis meses que establece la Ley de Marcas 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 Ternium Internacional Costa Rica 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 dos días antes 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, no es sino hasta ante este Tribunal que la recurrente aporta copia certificada de la factura por servicios de imprenta, acreditando así el pago de la publicación, efectuado el seis de agosto de dos mil diez; sea, dos días antes de que venciera el término de seis meses establecido en el artículo 85 de la Ley de Marcas. Es por esta última razón que debe este Tribunal revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con ocho minutos y cincuenta y siete segundos del dos de noviembre de dos mil diez, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en su condición de apoderada especial de la empresa Ternium Internacional Costa Rica S.A., para que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio **ECONOTECHO**. Asimismo se debe ordenar al Registro de la Propiedad Industrial incorporar en todas las resoluciones que ordenan la publicación del edicto de ley, la prevención a los solicitantes en el sentido que *“se debe instar el curso de los procedimientos ante el Registro de la Propiedad Industrial mediante la comunicación a éste del pago de cancelación respectivo, efectuado ante la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, dentro del plazo de los 6 meses que establece el artículo 85 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.”*.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

## POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en su condición de apoderada especial de la empresa Ternium Internacional Costa Rica S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos, treinta 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 de fábrica y comercio **ECONOTECHO**. Asimismo se ordena al Registro de la Propiedad Industrial incorporar en todas las resoluciones que ordenan la publicación del edicto de ley, la prevención a los solicitantes en el sentido que *“se debe instar el curso de los procedimientos ante el Registro de la Propiedad Industrial mediante la comunicación del pago de cancelación respectivo, efectuado ante la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, dentro del plazo de los 6 meses que establece el artículo 85 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.”*. 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***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***