

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0923-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “GALVALOK”

TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6250-2009)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1239-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con cincuenta minutos del veinte 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.**, de esta plaza, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con ocho minutos y cincuenta y siete 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 su condición antes citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de comercio “GALVALOK”, 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 con ocho minutos y cincuenta y siete 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 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 Mora Cordero, 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 la marca de fábrica y comercio “**GALVALOK**”. Siendo que, la entrega al interesado del relacionado edicto ser realizó el día 08 de febrero de 2010. (Ver folios 12 al 15). **2.-** Que a folios 55 y 56 de este expediente, consta copia certificada de la factura por servicio de imprenta, emitida el 06 de agosto de 2010 por la Imprenta Nacional en razón del pago de la publicación de la solicitud de la

marca de fábrica y comercio “**GALVALOK**”. **3.-** Que el edicto de la marca solicitada fue publicado los días 20, 23 y 24 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 del 12 de agosto de 2009, que le fuera notificado a la representación empresa solicitante el 08 de febrero de 2010, se emitió el correspondiente edicto para su publicación. No obstante, el relacionado edicto fue publicado por primera vez 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 ante la Imprenta Nacional dos días antes de que venciera el plazo para publicar, sea el 6 de agosto de 2010, y aporta ante este Tribunal dicho comprobante debidamente certificado. (ver folios 55 y 56)

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 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 8:20 horas del 17 de agosto de 2009, 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 “**GALAVALOK**”. 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 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 **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 le recurrente aporta copia certificada de la factura por servicios de imprenta, acreditando así el pago de la publicación, efectuado el 06 de agosto de 2010; sea, dos días antes de 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 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 “**GALVALOK**”. 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, No. 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, 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* interpuesto por la Licenciada **Ana Catlina 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 con ocho minutos y cincuenta y siete 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 **“GALVALOK”**. 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



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