

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0677-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “GIGASARITA”

PRODUCTOS SARITA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10012-2013)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 150-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Luis Fernando Castro Gómez**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-716-301, en representación de la empresa **PRODUCTOS SARITA S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiocho minutos, veintiún segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de dos mil trece, el **Licenciado Luis Fernando Castro Gómez**, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GIGASARITA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “*Helados*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas, veintiocho minutos, veintiún segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, declaró el

abandono de la relacionada solicitud y ordenó el archivo del expediente, resolución que fue recurrida 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 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 el edicto de la marca “GIGASARITA”, fue entregado a la interesada para su publicación el 04 de diciembre de 2013 (ver folio 14 vuelto). **2.-** Que el edicto de la marca “GIGASARITA”, fue publicado el 19 de junio de 2014 (ver folio 1).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con este carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** Que el pago del edicto que corresponde a la marca “GIGASARITA” se haya realizado dentro de los seis meses a partir de que fuera entregado a la solicitante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de determinar que desde la fecha de entrega del edicto correspondiente, sea

el 04 de diciembre de 2013, transcurrieron más de seis meses sin que se activara el curso de los procedimientos, toda vez que el indicado aviso salió publicado hasta el 19 de junio de 2014.

Por su parte el apelante manifiesta que, a pesar de que lleva razón el Registro al establecer un plazo de 6 meses para dictar el abandono de las solicitudes de registro, pero que ello no se aplica en este caso, porque el edicto se publicó dos meses antes de que se dictara la resolución final, que ordena el archivo del expediente, lo cual demuestra que no hubo abandono de la solicitud. En virtud de dichos alegatos, manifiesta que debe ser revocada la resolución recurrida, en vista de que ya fue publicado el edicto y por ello su solicitud no puede ser objeto de archivo.

Al respecto es importante notar lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica lo siguiente: *“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...”*. Asimismo, el artículo 85 de la Ley de Marcas ordena al Órgano Registral a tener por abandonada la gestión, cuando no se inste el curso del procedimiento en un lapso de seis meses. Se trata de una norma cuyo fin es de asegurarse, que los procedimientos de registro marcario sean céleres, a efecto de que no se sostenga la prioridad de una marca por plazos excesivos, por falta de acción del solicitante.

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 solo el plazo de quince días contenido en el artículo 15 citado, sino también el plazo de los seis meses, que estipula el relacionado artículo 85, sobreviene entonces la caducidad de la solicitud, de pleno derecho. La caducidad, como instituto procesal, supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo.

En el caso concreto, se constata a folio 14 vuelto, que el edicto para la publicación del aviso de ley fue entregado al interesado el 04 de diciembre de 2013, sin que haya sido acreditado por la parte interesada que realizara el pago de su publicación dentro de los 6 meses que dispone el citado artículo 85 de la Ley de Marcas.

A mayor abundamiento, nótese que en el cuerpo del edicto entregado para su publicación, se previno al interesado: *“Se advierte que de no instarse el curso del presente expediente en el plazo de seis meses contados a partir de la presente notificación, se tendrá por abandonada la gestión de conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”*. Esta advertencia deja muy claro que, para instar el curso del procedimiento en ese momento procesal, se requería precisamente de la publicación del edicto, y en caso de incumplimiento sobrevendría el abandono y la orden de archivo del expediente, tal como sucedió en el caso bajo estudio. Por ello, no puede esta Autoridad de Alzada resolver en forma diferente de como lo hizo el Registro a quo.

En este orden de cosas, no es posible admitir la interpretación que, de las normas indicadas, hace el recurrente, la cual resulta improcedente, toda vez que, a pesar de que sí se acreditó la publicación del aviso el día 19 de junio de 2014. No tiene ningún interés el hecho de que dicha publicación haya sido anterior al dictado de la resolución que apela, ya que lo que interesa es que el plazo de caducidad sea interrumpido a través de una gestión pertinente, realizada antes del término de los 6 meses, porque de lo contrario, sobreviene un plazo de caducidad.

Por otra parte, respecto del procedimiento y trámite de registro de los signos marcarios, la Procuraduría General de la República en el Dictamen **C-063-2005** de 14 de febrero de 2005 afirmó:

[...] fue con el Acuerdo de los ADPIC que los Estados Miembros se comprometieron a emitir legislación acorde con los niveles mínimos de protección allí establecidos (Artículo 1).

Entre las obligaciones generales de los Miembros se encuentra el garantizar que los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual permitan la adopción de “medidas eficaces” contra las infracciones a los referidos derechos. Las legislaciones nacionales también deben contar con recursos “ágiles” para prevenir las infracciones, y con recursos que constituyan “un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones” (artículo 41 inciso 1). De esta forma, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica con el Acuerdo de la OMC, adoptado mediante Ley N.º 7475 del 26 de diciembre de 1994, se emite la Ley N.º 8039 del 12 de octubre del 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Ley N.º 7978 del 1 de febrero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para efectos de la consulta planteada ante esta Procuraduría, interesa reseñar las obligaciones de los Miembros de la OMC en torno a los principios que deben regir la protección de la propiedad intelectual. El Acuerdo de los ADPIC dispone al efecto:

“Artículo 41

....

2.- Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3.- Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas...”

Se consagra así el principio de informalismo, en el sentido de que los procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en cada uno de los Estados Miembros, no deben ser gravosos ni complicados. Igualmente, se establece el principio de

eficiencia -en tanto los procedimientos no deben comportar plazos injustificados ni retrasos innecesarios- y el derecho de defensa de los interesados -ya que el Acuerdo dispone que los procedimientos serán justos y equitativos-. Además, se consagra la obligación de que las decisiones de la Administración sean razonadas y se basen en pruebas sobre las cuales las partes tuvieron el derecho a ser oídas.

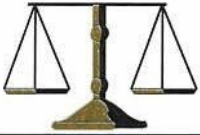
El objetivo de los redactores del Acuerdo fue garantizar que los principios de justicia y razonabilidad guiaran los procedimientos nacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de que los países Miembros adecuen su legislación a los estándares propios del Estado de Derecho y de protección de Derechos Humanos, de modo tal que cuenten con un mínimo de obligaciones que aseguren la efectiva protección de la propiedad intelectual.

Ahora bien, estos principios resultan aplicables a los procedimientos de inscripción de marcas, por disposición expresa del mismo Acuerdo de los ADPIC. El artículo 62 señala:

“Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual..., los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo...

*4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, **se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41**” (el subrayado no es del original).*



En el ámbito nacional, la Ley de Marcas regula los procedimientos de registro de las marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen, entre otros. En esta ley, emitida a la luz de los compromisos adquiridos por el país en la Ronda Uruguay, se encuentran implícitos los principios u obligaciones generales allí establecidos. Sin embargo, valga señalar que no se trata en forma alguna de principios nuevos o desconocidos en el ordenamiento jurídico nacional. Por el contrario, son principios de raigambre constitucional, rectores del funcionamiento de la Administración Pública...” (Dictamen C-063-2005 de 14 de febrero de 2005)

De este modo, advierta el apelante que la aplicación del artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se ajusta a las normas suscritas y los compromisos adquiridos por nuestro país en los instrumentos internacionales citados por la Procuraduría General de la República en el Dictamen parcialmente transcrito, con el objeto de que los procedimientos en materia de derecho marcario sean *ágiles, justos, equitativos, sin complicaciones innecesarias, ni sometidos a plazos injustificables o retrasos innecesarios*. En este sentido, el relacionado artículo 85 impide que los plazos se alarguen innecesariamente, con el objeto de evitar que se produzcan procedimientos de registro interminables, que puedan lesionar la seguridad jurídica, y prorrogar de una forma ilegítima, el plazo de prioridad que conlleva la presentación de una solicitud de registro.

En razón de lo anterior, debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Fernando Castro Gómez**, en representación de la empresa **PRODUCTOS SARITA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiocho minutos, veintiún segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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 sin lugar el *Recurso de Apelación*, presentado por el **Licenciado Luis Fernando Castro Gómez**, en representación de la empresa **PRODUCTOS SARITA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiocho minutos, veintiún segundos del veintidós de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se declare el abandono y se ordene el archivo de la solicitud de registro del signo “**GIGASARITA**”. 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.**

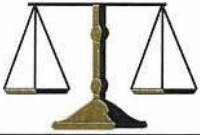
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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