

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0795- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “FLUID”**

**UNIMARKET S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4037-06)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 172-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintitrés de febrero del dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Ingeniero Químico **Alejandro Fonseca Solano**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos veintitrés-ochocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, actuando en forma separada de la empresa **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro, con domicilio en la ciudad de San José, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, diecisiete segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo del dos mil seis, el señor Alejandro Fonseca Solano, de calidades y condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FLUID**”, en **clase 2** de la

Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir un preservativo antioxidante para metales.

**SEGUNDO.** Que mediante Boleta de Advertencia visible a folio siete del expediente y notificada vía fax el día 23 de abril del 2007, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó a la empresa solicitante de la marca de fábrica **“FLUID”** que se apersonara a la oficina de notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el original del respectivo edicto para su publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos, diecisiete segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“FLUID”** y el archivo del expediente.

**CUARTO.** Que inconformes con la resolución mencionada, en fecha veintinueve de setiembre del dos mil ocho, el representante de la empresa **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1) Que para atender notificaciones el representante de la empresa UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA señaló, entre otro, el fax 252-3473. (Ver folio 2).

2) Que el veintitrés de abril del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial le notificó al representante de la empresa **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA** al fax 252-3473, el texto del edicto que debía de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, así como la advertencia de presentarse a la Oficina de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el original del respectivo edicto para su publicación, con el apercibimiento que en caso de no cumplirse con lo prevenido, se aplicaría lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (Ver folios 6, 7 y 8).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FLUID**”, y consecuentemente, el archivo del expediente, en virtud de que a la empresa solicitante se le notificó con fecha veintitrés de abril del dos mil siete, al fax señalado a tal efecto, la prevención de apersonarse a la Oficina de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial, a retirar el original del respectivo edicto para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que la empresa solicitante, se hubiera apersonado, por lo que al no

cumplirse con tal prevención, y haber transcurrido el término de seis meses sin que se instara el curso de dicha solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme lo establece el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, declarando el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FLUID**” y consecuentemente, el archivo del expediente.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en el escrito de apelación y expresión de agravios manifiesta que la notificación del edicto no se realizó en la dirección indicada en la solicitud, sino que se notificó al fax que señalaron en la misma solicitud. Aduce, que en el por tanto de la resolución recurrida, el Registro alega la imposibilidad de notificar dicha resolución al lugar indicado, situación, que es improcedente, ya que en la solicitud de inscripción de la marca se da una dirección física y solo en el caso alternativo o en defecto se tenía que notificar en el medio de fax señalado y si el Registro no estaba de acuerdo con el hecho de poner dos medios de comunicación, así lo tenían que hacer ver a la parte y no mandar a archivar dicho caso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 22 de febrero de 1999 y sus reformas, establece respecto a las publicaciones de la solicitud de inscripción de un signo distintivo, lo siguiente: *“Artículo 15.- Publicaciones de la solicitud. 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. El aviso que se publique contendrá: a) Nombre y domicilio del solicitante. b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. c) Fecha de la presentación de la solicitud. d) Número de la solicitud. e) Marca tal como se haya solicitado. f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase correspondientes”.*

Por su parte, el artículo 85 de la Ley de referencia, regula lo concerniente al abandono de la solicitud y por consiguiente, del archivo del expediente, al disponer: “**Artículo 85.- 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”. Esta disposición normativa es muy clara en establecer el abandono y por ende, la caducidad de pleno derecho, de las solicitudes de inscripción y de las acciones que se puedan llevar a cabo en apego a la ley, para cuando se omita instar el curso normal de la gestión presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación que hiciera esa Institución registral, a los interesados.

Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante Boleta de Advertencia visible a folio siete del expediente y notificada vía fax el día 23 de abril del 2007, le indicó a la empresa solicitante de la marca de fábrica “**FLUID**” que se apersonara a la oficina de notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a retirar el original del respectivo edicto para su publicación (ver folio 6), so pena de aplicarse lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea, de tenerse por abandonada o caduca de pleno derecho su solicitud, si dentro del plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados, no se instara el curso del expediente respectivo.

Nótese que en el presente asunto, la última notificación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial al fax señalado por el representante de la empresa **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA** data del veintitrés de abril del dos mil siete (ver folios 6 y 7), lo que denota que al momento del dictado de la resolución que se combate diecinueve de agosto de dos mil ocho había transcurrido un año, tres meses y diecinueve días, es decir, más de un año, sin que el personero de la empresa solicitante de la marca de fábrica “**FLUID**”, instara el curso de dicha solicitud. Es claro entonces, que la empresa solicitante, no instó el curso normal de la solicitud

de registro de la marca dentro del plazo estipulado, por lo que bien hizo el Registro en aplicar la norma sancionatoria prevista en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Debe de tomar en cuenta el representante de la empresa recurrente, que cuando se hace una prevención, ésta se convierte en una “*advertencia, un aviso*” que debe cumplirse en el plazo concedido, que en el caso concreto éste es dado por ley, y su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como se estableció, es la declaratoria del abandono de la solicitud de inscripción que nos ocupa y el archivo del expediente.

**QUINTO.** Además, de lo anterior, y tomando en consideración lo alegado por la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, en lo concerniente a los siguientes aspectos: 1) Que el Registro alega la imposibilidad de notificar dicha resolución al lugar indicado. 2) Que Registro de la Propiedad Industrial no le notificó el edicto a la dirección física dada como primer lugar para notificarse, sino que se notificó al fax, el cual era un medio alternativo, debemos decir lo siguiente.

Al respecto, considera este Tribunal destacar, en primer término, que del contenido de la resolución recurrida no se observa que el Registro **a quo**, haya manifestado expresamente la imposibilidad de notificar a la empresa apelante a los lugares indicados por ésta en el escrito de solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FLUID**”, ya que lo que se desprende, es que el Registro adujo, que la apelante no cumplió con lo requerido en la boleta de advertencia, cual era el retirar el edicto para la correspondiente publicación, de ahí, que dicho alegato no es de recibo por esta Instancia. Tampoco se comparte el segundo aspecto mencionado, por cuanto de la solicitud referida se desprende, que la apelante señaló como lugar de notificaciones el Bufete Rojas Sibaja y asociados, sita en Hatillo uno, contiguo al Juzgado

Penal o en su defecto el fax número 252 34-73, ello significa, que dentro de la alternabilidad dada por la recurrente, el Registro **a quo**, tiene la facultad de elegir entre uno y otro medio, de tal forma, que este Tribunal considera que la notificación de los documentos relacionados a folios seis y siete del expediente, se hizo adecuadamente.

**SEXO. LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Al determinar esta Instancia que efectivamente la empresa **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA**, no instó el curso de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FLUID**”, dentro del plazo establecido al efecto, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Químico Alejandro Fonseca Solano, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, actuando en forma separada, de la empresa de esta plaza **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintitrés minutos, diecisiete segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. 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 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Químico Alejandro Fonseca Solano, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, actuando en forma separada, de la empresa de esta plaza **UNIMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de



la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, diecisiete segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

**PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.36**