

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2014-0789-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HiSUN”

CHONGQING HUASONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO. LTD,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10181)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 343-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del catorce de abril del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING HUASONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO. LTD**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de la República Popular de China, con domicilio en Yanjia Parque Industrial, Distrito Chandshou, Chongqing, China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, dieciocho segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintidós de noviembre del dos mil trece, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**HiSUN**” como marca de fábrica para proteger y distinguir los siguientes



productos: “motocicletas, fundas para motores de vehículos, ciclo motores, portaequipajes para vehículos, volantes para vehículos, Parabrisas, vehículos de locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril, vehículos eléctricos, cubos de ruedas de vehículos, yates.”

SEGUNDO. En resolución de las diez horas, cuarenta y un minutos, dieciocho segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve “**POR TANTO [...] I.** Declarar el abandono de la solicitud de inscripción de referencia; **II.** Ordenar el Archivo del Expediente Administrativo correspondiente.”

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre del dos mil catorce, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro referido, mediante resolución de las ocho horas, veinte minutos, cuarenta y un segundos, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las misma, hora, día, mes y año, 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho con tal carácter el siguiente: 1.- Que el representante de la empresa **CHONGQING HUASONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO. LTD**, se le notificó vía Correos de Costa Rica, lo correspondiente al retiro y

publicación del Edicto en el Diario Oficial La Gaceta, desde el 22 de enero del 2014. (Ver folios 8 y 9)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando la inscripción de la marca fábrica “**Hisun**” para proteger y distinguir, “motocicletas, fundas para motores de vehículos, ciclo motores, portaequipajes para vehículos, volantes para vehículos, Parabrisas, vehículos de locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril, vehículos eléctricos, cubos de ruedas de vehículos, yates”, en clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**Hisun**”, y ordena el archivo del expediente administrativo, por no haber activado la solicitante el curso de los procedimientos desde hace más de seis meses.

La representación de la empresa apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, dentro de los alegatos señala, que la notificación que se consigna es inválida, por cuanto lo notificado fue únicamente el auto de edicto, más no el edicto per se. Que según la norma citada del artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos mi representada tenía hasta el veintidós de julio del dos mil catorce para el retiro del edicto de la marca. Que desde el mes de junio la señorita Yaliam Jaime Torres, en reiteradas ocasiones se apersonó ante el Departamento de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a fin de notificarse y solicitar el correspondiente aviso de publicación, violentando de esta forma el artículo 2 de la Ley de Notificaciones. Ante tal situación solicita se le haga entrega del edicto de ley a efecto de proceder a su correcta publicación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de notificación de edicto de las 11:37:07 horas del 29 de



noviembre del 2013, notificado mediante correo certificado, vía Correos de Costa Rica, a las 13:00 horas del 22 de enero del 2014, según consta de Acuse de Recibo Corporativo, número RR033124609C, le solicitó al solicitante cumplir con el retiro y la publicación del edicto de ley en el Diario Oficial la Gaceta, de la solicitud de la marca “**HiSUN**” en clase 12 Internacional, 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 al retiro y publicación del edicto de ley y por ese motivo, el Registro le declara el abandono y archiva el expediente.

De lo mencionado anteriormente, y tomando en consideración, que el motivo central de la apelación radica principalmente, en que la empresa recurrente no está conforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, específicamente, en cuanto al abandono de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**HiSUN**”, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez, que considera que:

“[...] no lleva razón el señor registrador al rechazar el registro de la marca de mi representada, ya que la notificación que se consigna es inválida, por cuanto lo notificado fue únicamente el auto de edicto, más no el edicto per se [...] Que según la norma citada del artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos mi representada tenía hasta el veintidós de julio del dos mil catorce para el retiro del edicto de la marca [...] Que la señorita Jaime en reiteradas ocasiones solicitó el edicto de la marca objeto de recurso para realizar la publicación del mismo, este no le fue facilitado por el Departamento de Notificaciones, violentando de esta forma el artículo 2 de la Ley de Notificaciones [...].”

En virtud de los alegatos presentados por la empresa recurrente, en cuanto a que tenía hasta el día 22 de julio del 2014 para retirar el edicto, sobre ese punto, lleva razón el apelante. Sin embargo,



cabe resaltar, que si bien en esa fecha debía retirar el edicto, también ese 22 de julio del 2014, tenía que realizar el pago de la publicación del mismo, y así activar el proceso de solicitud de marca dentro del plazo de los 6 meses que establece el artículo 85 de la Ley de Marcas, no obstante, no realizó el retiro del Edicto de la Solicitud No. 2013-0010181.

El artículo 85, dice:

“[...] 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.”

Nótese que, de la documentación que corre en el expediente, queda claro que el Registro de la Propiedad Industrial, en el Auto de Notificación de Edicto (Ver folio 7), requiere expresamente al solicitante, “**retirar edicto de este Registro y publicar en el Diario Oficial La Gaceta el aviso correspondiente a la solicitud de la marca HiSUN, en clase 12 Internacional**”, el cual consta a folio 8 del expediente. No observa este Tribunal que el solicitante haya retirado el edicto para su respectiva publicación, por lo que queda demostrado que éste no instó el proceso en el plazo que establece el numeral referido líneas atrás. De ahí que considera este Tribunal que el argumento de la apelante en cuanto a que la “[...] señorita Yaliam Jaime Torres [...] se apersonó ante el Departamento de Notificaciones del Registro de la Propiedad Industrial a fin de notificarse y solicitar el correspondiente aviso de publicación” no es procedente, ya que no consta en el expediente documento alguno mediante el cual se demuestre que la señorita Jaime Torres se apersonó ante dicha oficina.

En consecuencia, es claro, que la empresa solicitante no cumplió en tiempo con la prevención que el Registro de la Propiedad Industrial le hizo mediante resolución del **29 de noviembre del 2013**, vía correo certificado, la cual se le notificó **el 22 de enero del 2014**, al lugar señalado para atender notificaciones, sea las oficinas de Oller Abogados, ubicadas en San José, de la Estación



de Ferrocarril al Pacífico, cien metros y 25 al oeste, edificio esquinero color gris, y al dejarse transcurrir seis meses desde esa última notificación, que obligaba a la apelante a impulsar el proceso y no lo hizo, bien hizo el Registro en aplicar la sanción establecida en el numeral 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 subsanación, 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 este Tribunal que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING HUANSONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO. LTD**, en contra de la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, dieciocho segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, 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 expuesta, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CHONGQING HUANSONG SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO. LTD**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos, dieciocho segundos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**. 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

Publicación de Solicitud de Inscripción de la Marca

TG: Solicitud de Inscripción de la Marca

TNR: 00.42.36