
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0095-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO:
“RIVALTO”**

LABORATORIOS MALLÉN, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-2801

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0155-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, cédula de identidad 1-1041-0825, vecina de San Ana, en su condición de apoderada especial de **LABORATORIOS MALLÉN, S.A.**, sociedad constituida según las leyes de República Dominicana, domiciliada en Calle Euclides Morillo No. 53, Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:19 horas del 8 de diciembre de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de marzo de 2021 la abogada

Melissa Mora Martín, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS MALLÉN, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **RIVALTO**, para proteger en **clase 5**, de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos para uso humano.

Mediante auto de notificación de edicto dictado a las 15:58:31 horas del 9 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante que debía retirar el edicto, para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su gestión, según lo establece el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, como consta a folio 7 del expediente principal. La publicación no fue realizada a pesar de dicha advertencia.

Ante el incumplimiento de lo prevenido el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 09:07:19 horas del 8 de diciembre de 2021, procedió a tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de referencia, y en consecuencia ordenó, el archivo del expediente, porque consideró que al dictado de la presente resolución no se había activado el curso de los procedimientos desde hacía más de seis meses (los seis meses vencieron el 15 de octubre de 2021) conforme lo dispone el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Melissa Mora Martín, en la condición indicada, apeló y expuso como agravio que el edicto que según la resolución fue notificado el 15 de abril de 2021 no fue recibido para su correspondiente publicación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter que la solicitante y apelante no cumplió dentro del

término legal con la publicación del edicto emitido el 9 de abril de 2021, el cual fue debidamente notificado mediante correo electrónico el 15 de abril de 2021 (folio 8 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NO PUBLICACIÓN DEL EDICTO DE LEY. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de notificación de edicto de 9 de abril de 2021, debidamente notificado el 15 de abril del mismo año, requirió a la solicitante de la marca de fábrica y comercio **RIVALTO**, en clase 5, de la nomenclatura internacional, cumplir con la publicación del edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, quien debía tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, cuyo incumplimiento acarrea la sanción de abandono de la gestión.

En consecuencia, la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión y conduce al abandono de la petición, a causa de ello, merece recordar a la solicitante, que cuando se hace una prevención esta se convierte en una "...advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo." (Cabanellas, Guillermo. (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27^o Ed.). Editorial Heliasta. p. 398). La no

subsanción, la subsanción parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 85 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Tal como se observa en el expediente de análisis, el auto de notificación del edicto correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio RIVALTO, emitido el 9 de abril de 2021, fue notificado al correo electrónico señalado por la solicitante **notificaciones@moramartin.com** el 15 de abril de 2021, según consta a folio 8 del expediente principal, donde se le indicó que de no instarse el curso de expediente en el plazo de seis meses contados a partir de la notificación se tendría por abandonada la gestión de conformidad con lo que establece el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos el cual dispone:

Las solicitudes y las acciones que se ejercitan bajo el imperio de esta ley se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno, sino se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.

La solicitante y ahora apelante, desde el momento en que fue notificado el auto de emisión de edicto, a saber, el 15 de abril de 2021, hasta el dictado de la resolución final de las 09:07:19 horas del 18 de diciembre de 2021, no gestionó el pago de la publicación del edicto ante la Imprenta Nacional; a esa fecha habían transcurrido más de seis meses, dado que el plazo conforme el artículo 85 citado, venció el 15 de octubre de 2021, por lo que incumplió con tal disposición.

Por consiguiente, si a partir de la debida notificación la solicitante no cumplió con la publicación correspondiente del edicto de la marca pretendida y dejó transcurrir el plazo de seis meses contados desde la última notificación establecida por el artículo

85 antes citado, sobreviene la caducidad de pleno derecho, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo.

Así las cosas, el artículo 85 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, autoriza a tener por abandonada la gestión y su consecuente archivo, como bien hizo el Registro de la Propiedad Intelectual; lo anterior, en virtud de que la administración registral se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, por ende, al principio de legalidad de los actos, regulado tanto por el artículo 11 de la Constitución Política, como por el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Con fundamento en lo expuesto, considera este Tribunal que evidentemente la recurrente no cumplió con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe aplicar la sanción legalmente establecida cual es la declaratoria de abandono de la gestión y lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre que el edicto que indica la resolución el cual fue notificado el 15 de abril de 2021 no fue recibido para su correspondiente publicación, no lleva razón la apelante en su alegato, ello porque a folio 8 del expediente consta que el auto de notificación del edicto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **RIVALTO**, en **clase 5**, de la nomenclatura internacional, fue notificado al correo electrónico **notificaciones@moramartin.com**, medio indicado por la solicitante para atender notificaciones, tal y como consta a folio 2 vuelto del expediente principal.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y cita legal expuestas, considera este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, en su condición de

apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS MALLÉN, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:19 horas del 8 de diciembre de 2021, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita legal expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, en su condición de apoderada especial de la empresa LABORATORIOS MALLÉN, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:07:19 horas del 8 de diciembre de 2021, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

ÁREAS DE COMPETENCIA

**TE: RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES FINALES
DEL REGISTRO NACIONAL**

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37