

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0508-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACION DE LA MARCA O BOTICARIO

GARCAS., S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 1999-22974-122342)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0041-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor de edad, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, apoderada especial de la empresa **GARCAS S.A.**, con cédula jurídica 3-101-059217 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:31:00 horas del 30 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante documento recibido al ser las 14:28:49 horas del 05 de agosto de 2016 por el Registro de la Propiedad Industrial, por parte del licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0433-0939, apoderado especial de la compañía **BOTICA COMERCIAL FARMECÉUTICA LTDA.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Brazil, domiciliada en Av. Rui Barbosa, 4.110, Parque da, Fonte Sao, José dos Pinhais, Paraná, presentó solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “**O BOTICARIO**”, registro 122342, donde es titular la empresa **GARCAS S.A.**

La dirección aportada para la notificación correspondiente fue: “*Oficina de Newport Pharmaceuticals, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 mts este y 50 mts sur de la casa Italia, casa # 1054 en San*”

José, en casillero a nombre de la Lic. Laura Castro Coto en las oficinas de II circuito Judicial de San José, casillero 794. (Adjunto certificación registral que detalla dicha dirección y la representación legal de ambos”. (v f. 6 del expediente)

SEGUNDO. Por resolución de las 15:20:23 horas del 10 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el debido traslado de la solicitud realizada por el representante de la empresa BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, a la empresa GARCAS S.A, titular del signo marcario “O BOTICARIO”, en clase 03 de la nomenclatura internacional de Niza, registro 122342, que se solicita cancelar, para que dentro del plazo de un mes, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando para ello las pruebas que estime oportunas. Notificación realizada el 25 de agosto de 2016, vía correo, en la dirección que se consigna en la certificación registral adjunta, que indica: “*San José, Escazú, San Rafael de la tienda de Carrión en Multiplaza, 200 Sur, Edificio Terraforte, 4To piso, Bufete Counsel*”.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:51:08 horas del 11 de octubre de 2016, resolvió; “... *Se declara CON LUGAR la solicitud de CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por el Lic. José Antonio Muñoz, como apoderado especial de Botica Comercial Farmacéutica Ltda, contra el registro de la marca de fábrica “O BOTICARIO”, con el número 122342, para proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”, en clase 03 internacional, cuyo propietario es GARCAS S.A. Cancelese el registro 122342. ...*”. Esta resolución fue notificada según consta por acuse de recibido de correos de Costa Rica a folio 25, en fecha 20 de octubre de 2016, en la segunda dirección: “*San José, Escazú, San Rafael de la tienda de Carrión en Multiplaza, 200 Sur, Edificio Terraforte, 4To piso, Bufete Counsel*”.

Nuevamente a folio 26 vuelto del expediente, consta otra notificación de la misma resolución final, realizada el 2 de diciembre de 2016, por correos de Costa Rica y a folio 30, consta otra notificación ejecutada por correos de Costa Rica a la empresa GARCAS S.A, en las personas Laura Castro Coto y Álvaro García Bolaños, en la dirección inicialmente aportada por el solicitante de la cancelación por

falta de uso a folio 6 del expediente, sea: *“Oficina de Newpport Pharmaceuticals, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 este y 50 sur de casa Italia”*.

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa GARCAS S.A, interpone para el 07 de febrero de 2017, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final anteriormente referida.

QUINTO. Por escrito recibido ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2017, el señor Álvaro García Bolaños, en su condición de representante de la empresa GARCAS S.A, interpuso incidente de nulidad por indebida notificación.

SEXTO. Mediante el auto de las 14:04:33 horas del 17 de marzo 2017, se da audiencia a la compañía BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, a efectos de que se pronuncie con respecto al incidente de nulidad interpuesto por la compañía GARCAS S.A.

SÉTIMO. Por resolución dictada a las 14:31:00 horas del 30 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: *“I) Se declara sin lugar el “Incidente de Nulidad de Notificaciones” interpuesto por ALVARO GARCIA BOLAÑOS como apoderado especial de GARCAS S.A en relación con el proceso de Cancelación por falta de uso del signo distintivo O BOTICARIO, Registro No. 122342. II) Se mantiene incólume el procedimiento de cancelación por falta de uso promovido por BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LIMITADA proceso que goza de total firmeza. ...”*.

OCTAVO. Inconforme con lo dispuesto por el Registro de instancia, la representante de la compañía GARCAS S.A, interpuso dentro del término de ley el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución de las 14:31:00 horas del 30 de mayo de 2017.

NOVENO. El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 14:13:03 horas del 7 de agosto de 2017, resolvió: *“... I) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria..., II) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada...”*.

DÉCIMO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que han provocado la indefensión de la titular marcaría GARCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución:

- 1) Que la compañía BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA, solicitante del presente proceso de Acción de Cancelación por Falta de Uso, expresamente señala a folio 6 del expediente de marras, como medio para notificar a la empresa GARCAS S.A, titular del registro inscrito O BOTICARIO, número 122342, la siguiente dirección: *Oficina de Newport Pharmaceuticals, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 mts este y 50 mts sur de la casa Italia, casa # 1054 en San José, en casillero a nombre de la Lic. Laura Castro Coto en las oficinas de II circuito Judicial de San José, casillero 794. ...*. (v.f 6 del expediente)
- 2) Que la audiencia de las 15:20:23 horas del 10 de agosto de 2016, así como, la resolución de las 10:51:08 horas del 11 de octubre de 2016 de folio 18 a 23, fueron notificadas por correos de Costa Rica en la dirección contenida en la personería jurídica constante a folio 14 del expediente de marras, que dice: *“San José, Escazú San Rafael, de la tienda Carrion en Multiplaza, 200 sur, Edificio Terraforte, Cuarto piso, Bufete Lex Counsel”*. (Folios 19, 25 y 26 del expediente)
- 3) Consta en el expediente que nuevamente se notificó la resolución de las 10:51:08 horas del 11 de octubre de 2016, en la dirección señalada a folio 6 del expediente: *“Oficina de Newport Pharmaceuticals, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 mts este y 50 mts sur de la Casa Italia,”*. (v. 34 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a notificar el traslado de la audiencia del procedimiento de cancelación de la marca por falta de uso “O BOTICARIO”, en clase 3 de la nomenclatura internacional, registro número 122342, propiedad de GARCAS, S.A., en una dirección diferente a la indicada por el solicitante de la acción, incurriendo en la violación de los artículos 49 y 8 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa GARCAS S.A, dentro de sus agravios manifestó que su representada no tuvo conocimiento de la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra la marca “O BOTICARIO”, en clase 3 internacional, registro 122342, ya que no fue notificada en la dirección correspondiente a su verdadero domicilio. Que por esa razón se interpone el incidente de nulidad de notificación, ya que se le ha causado un perjuicio a su representada, al no haber sido notificada en la dirección que consta en autos suministrada por el accionante. Por lo anteriormente expuesto, solicita se acoja el presente incidente de nulidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente, como es el debido proceso. Sobre este punto en particular es necesario recordar, que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico y con lo peticionado por la parte solicitante.

En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera violatorio del debido proceso, que el Registro de la Propiedad Industrial, procediera a notificar en un domicilio diferente al contenido en la solicitud de la presente acción, en virtud de que dicho requerimiento es parte de los requisitos que establece el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en sus artículos 49 párrafo primero, en relación con el 8 que en lo de interés disponen:

“Artículo 49. Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento. (...)”

“Artículo 8. Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

- a) En la sede del Registro expresamente en forma personal;*
- b) **En la dirección señalada por el solicitante por correo certificado o***
- c) Fax o cualquier medio electrónico. ...”. (El resaltado no es del original)*

Asimismo, dichos artículos deben concordarse con lo dispuesto en el Reglamento de cita Capítulo X, De las Cancelaciones y Nulidades de Registros, que en su artículo 48 indica:

*“...Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el **artículo 3 de este Reglamento**, deberá contener lo siguiente:*

- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;*
- b) Nombre del titular del registro.*
- c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.*
- d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.*
- e) Las pruebas en que se funda la solicitud.*
- f) La petición en términos precisos.*

En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.”

Por su parte, el artículo 3 del precitado cuerpo normativo señala:

“... Requisitos comunes de toda primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera solicitud relativa al registro de una marca u otro signo distintivo se dirigirá al Registro y deberá contener los siguientes requisitos:

- a) Nombre y dirección exacta del solicitante*
- b) Tratándose de personas jurídicas, el lugar de su constitución y su domicilio;***
- c) Nombre del representante legal, su domicilio, dirección y calidad en que comparece*
- d) Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica.***
- e) Lugar y fecha de la solicitud cuando se reclamen prioridades.*
- f) Firma del solicitante y o del abogado que lo auxilia, cuando fuere el caso. (El resaltado no es de su original).*

Obsérvese, que de los requerimientos establecidos para ejercer dicha acción el solicitante es quien debe y tiene la responsabilidad de aportar los datos de la empresa titular del registro que se pretende anular, y que para el caso que nos ocupa estos requisitos fueron cumplidos, entre ellos el señalamiento de la dirección visible a folio 6 del expediente de marras, donde se manifestó expresamente: “...Oficina de

Newpport Pharmaceuticals, Barrio Francisco Peralta, 100 mts sur, 100 mts este y 50 mts sur de la casa Italia, casa # 1054 en San José, en casillero a nombre de la Lic. Laura Castro coto en las oficinas de II Circuito Judicial de San José, casillero 794. (Adjunto certificación registral que detalla dicha dirección y la representación legal de ambos)”. En este sentido, siendo que la dirección aportada y la contenida en la certificación de la personería jurídica adjunta por el mismo solicitante diferían entres sí, es una situación que debió ser resuelta por el Registro en aplicación de los artículos antes referidos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en función de aclarar lo indicado, pero en todo caso tiene efectos de prioridad la rogada por la empresa “BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. Lo anterior en base al artículo 49 párrafo primero en relación con el artículo 8 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Si el Registro hubiese utilizado este procedimiento, a la empresa GARCAS S.A, titular de la marca inscrita “O BOTICÁRIO” registro número 122342 que se pretende cancelar, se le hubiera notificado correctamente y se le da el debido proceso para que haga sus alegaciones. Obsérvese que el Registro cuando notificó en la dirección dada por el solicitante a folio 6, notificación que consta a folio 30 del expediente, es cuando la empresa GARCAS, S.A., se da cuenta de la interposición del procedimiento de cancelación de la marca por falta de uso incoado en su contra.

La acción realizada por el Registro, al notificar en contravención a lo dispuesto en los artículos 49 y 8 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, constituye conforme así lo dispone el artículo 197 del Código Procesal Civil, una nulidad absoluta por configurarse un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, que conllevó a una indefensión a la titular marcara GARCAS, SOCIEDAD ANONIMA.

Así las cosas, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de GARCAS S.A. Se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:31:00 horas del 30 de mayo de 2017, así como todo lo

resuelto y actuado por el Registro de instancia a partir de la notificación del auto de traslado de la solicitud de cancelación de las 15:20:23 horas del 10 de agosto de 2016 visible a folio 18 vuelto del expediente.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación del incidente de nulidad de notificación planteado por la Licenciada, María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de apoderada especial de la empresa GARCAS S.A. Se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:31:00 horas del 30 de mayo de 2017, así como todo lo resuelto y actuado por el Registro de instancia a partir de la notificación del auto de traslado de la solicitud de cancelación de las 15:20:23 horas del 10 de agosto de 2016 visible a folio 18 vuelto del expediente. Continúese con el procedimiento. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora