

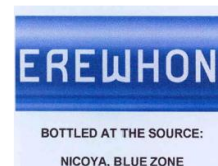
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0119-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

AQUA LIVENS GROUP S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-5924)



VOTO 0231-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y siete minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.

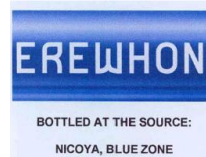
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Fernanda Salazar Acuña, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1505-0764, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AQUA LIVENS GROUP S.A.**, sociedad costarricense, con domicilio en San José, Escazú San Rafael, Avenida Escazú, Torre Lexus, tercer piso, oficina Nacasclo, cédula de personería jurídica número: 3-101-785196, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:20:09 del 12 de enero de 2021.

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el 3 de agosto de 2020, la señora Marianne Quirós Tanzi, arquitecta, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad

número 1-1262-0607, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AQUA**



LIVENS GROUP S.A. solicitó la inscripción del signo para proteger en clase 32: agua envasada natural y saborizada

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo otorgado, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 29 de setiembre de 2020 el señor Eduardo Díaz Cordero, abogado, cédula de identidad número 1-0756-0893, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, cédula jurídica número 3-101-702654, sociedad costarricense, domiciliada en San José, Escazú Guachipelín, 200 metros norte de Construplaza, Condominio Villa de Rioja, Casa número 14, interpuso oposición por razones extrínsecas, alegó que su representada tiene signos inscritos y que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca solicitada.

Mediante resolución dictada a las 13:20:09 del 12 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió acoger la oposición y denegar el signo solicitado.

En contra de lo resuelto apeló la representante legal de **AQUA LIVENS GROUP S.A.** y expresó como agravios lo siguiente:

1.- El señor Eduardo Díaz Cordero dice ser apoderado especial de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A. para lo cual aporta un documento del 23 de diciembre de 2019, documento que, si bien corresponde a un poder especial, no incluye la facultad de presentar oposiciones a solicitudes de marcas de otras personas o empresas. Esas facultades son en función de la solicitud y renovación de las marcas

de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A. lo que deja en evidencia que el señor Díaz Cordero no cuenta con la facultad para presentar oposiciones a solicitudes de registro de marcas de otras personas.

2.- Las palabras BOTTLED AT THE SOURCE – NICOYA - BLUE ZONE, no son susceptibles de protección precisamente porque son de uso común, por eso en la solicitud de la marca de su representada se hace la aclaración de que no se protegen esas palabras no solo en cumplimiento de la ley sino en cumplimiento de lo ordenado por el Registro de la Propiedad Intelectual. Esas palabras no son propiedad de nadie y su uso es libre.

3.- No existe riesgo de confusión. Los signos se diferencian más de lo que pueden coincidir, sumado a que generan un fuerte impacto visual y fonético diferente al momento de ser comparadas de manera correcta.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con este carácter y que resulten de interés para lo que se resolverá en esta oportunidad.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal observa que no se demostraron los siguientes hechos:

1.- Que el Registro de Propiedad Intelectual verificara la representación legal de la señora Marianne Quirós Tanzi a favor de la empresa **AQUA LIVENS GROUP S.A.** pese a que mediante auto de las 13:50:26 del 14 de octubre de 2020 se previno al respecto y fue notificado al medio señalado según consta a folios 36 frente y vuelto y 39 del expediente principal.

2.- Que el Registro de la Propiedad Intelectual notificara la resolución final de las 13:20:09 del 12 de enero de 2021 a la empresa oponente **NATURAL INDUSTRIES**

S.A. al correo electrónico marcas@ofimark.com, tal y como fue solicitado por su representante mediante escritos que constan a folios 11 al 25, 40 y 41 del expediente principal.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE LO TRAMITADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales:

I. EN CUANTO A LA REPRESENTACIÓN. El Registro de la Propiedad Intelectual indicó en la resolución final de las 13:20:09 del 12 de enero de 2021 que la representación de la empresa solicitante **AQUA LIVENS GROUP S.A.** se constata según folio 3 del expediente administrativo (ver considerando tercero, apartado 1 de la resolución) y visto el citado folio 3, observa este Tribunal que lo que consta es un poder especial otorgado según se señala en ese documento, por su presidente con facultades de apoderada especial; no obstante, no se anexa la certificación de personería jurídica que demuestre efectivamente esa representación y que fue prevenida mediante auto de las 13:50:26 del 14 de octubre de 2020.

Por lo anterior, el Registro indicado deberá consignar que se ha verificado la representación de la empresa solicitante **AQUA LIVENS GROUP S.A.** con la certificación correspondiente como en derecho corresponde, la que debe ser agregada al expediente principal.

II. RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL. El artículo 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, en referencia al Tribunal Registral Administrativo, dispone que

El Tribunal [...], deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables.

[...]

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, (decreto 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse "...a los principios de **legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...**" (agregado el énfasis) y ajustar su actuación

...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera (*sic*) otras disposiciones normativas que resulten aplicables.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la administración debe respetar y observar el **principio de legalidad**, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte,

con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente; y, por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Resulta claro que, como garantía contra la arbitrariedad, toda resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo debe contener un análisis sobre el tema objeto de debate, cumpliendo con una adecuada fundamentación y la motivación necesaria para garantizar al administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso.

De este modo, una vez analizado el expediente venido en alzada y a efecto de determinar su legalidad, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Intelectual no notificó la resolución final de las 13:20:09 del 12 de enero de 2021 a la empresa oponente **NATURAL INDUSTRIES S.A.** en el medio señalado, sea al correo electrónico marcas@ofimark.com, tal y como fue solicitado por su representante mediante escritos que constan a folios 11 al 25, 40 y 41 del expediente principal.

De lo anterior se infiere que, en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de defensa para las gestiones administrativas a que se les dé curso, el Registro deberá **notificar a todas las partes e interesados**, a fin de evitarles un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerles consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido enfática en indicar, respecto del debido proceso, lo siguiente:

...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el

derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública. (Sala Constitucional. *Voto No. 15-1990* de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

Por lo indicado, debe proceder el Registro de la Propiedad Intelectual a notificar de forma correcta la resolución final de las 13:20:09 del 12 de enero de 2021, al medio señalado por la empresa oponente **NATURAL INDUSTRIES S.A.**, sea al correo electrónico marcas@ofimark.com.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, sin entrar a conocer el fondo del asunto, al constatar las omisiones indicadas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto por el Registro

de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución dictada a las 13:20:09 del 12 de enero de 2021, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso. El Registro indicado deberá consignar que se ha verificado la representación de la empresa solicitante **AQUA LIVENS GROUP S.A.** con la certificación correspondiente como en derecho corresponde, la que debe ser agregada al expediente principal y notificar la resolución final a la empresa oponente **NATURAL INDUSTRIES S.A.** al medio señalado para tal efecto.

POR TANTO

Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas, se declara la **nullidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 13:20:09 del 12 de enero de 2021, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso; en la resolución final se deberá consignar que se ha verificado la representación de la empresa solicitante AQUA LIVENS GROUP S.A. con la certificación correspondiente como en derecho corresponde, la que debe ser agregada al expediente principal resolución que posteriormente deberá ser notificada a la empresa oponente NATURAL INDUSTRIES S.A. al medio señalado para tal efecto. En virtud de lo anterior, se omite pronunciamiento respecto de los alegatos esgrimidos por la recurrente la señora María Fernanda Salazar Acuña, en su condición de apoderada especial de la sociedad AQUA LIVENS GROUP S.A. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 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

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98