

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0249-TRA-PI

Solicitud de renovación de la marca de fábrica “BENDIX”

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 1900-5081412)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0270-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de New Jersey, domiciliada 101 Columbia Road Morristown, New Jersey, 07962, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:45 horas del 14 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de agosto de 2016, el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la renovación de la marca de fábrica “**BENDIX**”, en **clase 12** de la clasificación internacional, inscrita bajo el registro 50814.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 13:54:27 horas del 16 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le indicó al solicitante de la renovación que nos ocupa que el registro 50814 de la marca BENDIX caducó el 6 de agosto de 2006, siendo improcedente la solicitud de renovación presentada que ahora se conoce. Le indicó tomar en cuenta que la renovación 2-49525 presentada el 3 de agosto del 2006 fue archivada mediante resolución de las 11:36:03 horas del 31 de agosto del 2009 y la misma fue debidamente notificada el 23 de setiembre del mismo año, sin existir posteriores recursos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:38:45 horas del 14 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se ordena el archivo del expediente. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de noviembre de 2016, el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en representación de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

QUINTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,

relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, en la cronología de la marca de fábrica “BENDIX”, que fuera inscrita bajo el número de registro 50814 el día 06 de agosto de 1976, se indica que se encuentra vigente hasta el día 06 de agosto de 2006, y es propiedad de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.** (folio 19)

2- Que en fecha 03 de agosto de 2006, se presentó una solicitud de renovación anotada bajo el movimiento 2/49525 cuyo status es con resolución de archivo desde el 31 de agosto de 2009, siendo que se establece el 06 de agosto de 2006 como el fin del plazo de vigencia en el sistema. (ver folio 19 del legajo de apelación)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, en la cronología de la marca de fábrica “BENDIX”, antes citada, se constata que en fecha 10 de agosto de 2009 se presentó una solicitud de cambio de domicilio anotada bajo el movimiento 2/60797 y que su status es asentado desde el 18 de junio de 2009. (ver folio 19 del legajo de apelación)

3.- Que en el expediente de origen consta copia de certificación emitida por el Departamento de Certificaciones, Servicios Registrales, del Registro Nacional, de fecha 04 de diciembre de 2009, en donde se certifica que la marca de fábrica “BENDIX”, se encuentra vigente hasta el 06 de agosto de 2016. (ver folio 10 del expediente origen)

4.- Que en el expediente de origen consta copia de certificación emitida por la Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 18 de junio de 2009, en donde se certifica que quedó practicado y anotado en ese Registro a las 12:45:06 del 18 de junio de 2009, el cambio de domicilio de la empresa titular de la marca de fábrica “BENDIX”, registro 50814. (ver folio 13 del expediente de origen)

5.- Que en la cronología de la marca de fábrica “BENDIX”, registro 50814, se tenía incorporado que en fecha 06 de agosto de 2006 vencía el plazo de vigencia de dicho signo, para las gestiones de renovación. (ver folios 10, 11 y 12 del expediente de origen y 19 del legajo de apelación)

6.- Que el Registro de la Propiedad Industrial en el trámite de incorporación de la fecha de vencimiento de la marca de fábrica “BENDIX”, registro 50814, incurrió en un error material al señalar como fecha de vencimiento 06 de agosto de 2016.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal como único hecho de interés para la resolución de este asunto que tenga el carácter de no probado, el siguiente:

1.- Que en el trámite de inscripción de la marca de fábrica “BENDIX”, registro 50814, se haya presentado oposición por parte de terceros para su registro.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial ordenó el archivo del expediente que nos ocupa al considerar que aun indicando la certificación aportada como fecha de vencimiento de la marca el 6 de agosto del 2016, el signo nunca fue renovado efectivamente, según los requisitos del artículo 20 de la Ley de Marcas y que en dicha certificación se observa que en la cronología fecha 2006-08-03, la renovación presentada fue archivada mediante resolución del 31 de agosto del 2009, y en fecha 2006-08-06, se evidencia el evento de fin de plazo de vigencia. Agregó que no existe un saneamiento por parte de este Registro en cuanto a la renovación de la marca, tal y como lo requiere el artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública, que establece una manifestación expresa de la Administración para realizar un saneamiento a un acto administrativo, y este nunca existió y además que la resolución de archivo de la renovación fue debidamente notificada al representante el 17 de setiembre del año 2009, tal y como lo exige el artículo 141 de la Ley General de la Administración Pública, para que

llegue a ser eficaz un acto administrativo, y esta no fue recurrida por el interesado en ningún momento del proceso.

Concluyó el Registro que, el cambio de domicilio realizado en el año 2009, del cual fue aportado el certificado, no es una renovación del signo y por ende no existe en la certificación aportada evidencia de la renovación del signo, ni emisión del certificado oficial en donde se adjudique este derecho por 10 años más, lo que sí existe como evidencia es el archivo eficaz de la solicitud de renovación presentada en fecha 2006-08-03 anotación 2/60797 y por los motivos mencionados se ordenó el archivo de la presente solicitud de renovación al no cumplir con los requisitos para esta, es decir, al estar el signo caduco desde agosto del año 2006.

Por otra parte, el apelante señaló como agravios los siguientes:

- 1- Que solicitó en tiempo la renovación de su signo.
- 2- Que se le ha violentado el debido proceso ya que el registro había convalidado la renovación pues se indicó que su vencimiento era en agosto del 2016 y presenta como prueba los estudios registrales.
- 3- Que como resultado de la presentación de la solicitud de renovación de su representada en fecha 03 de agosto de 2016 el Registro anuló unilateralmente el asiento registral en el cual expresamente se detallaba que la marca que nos ocupa estaba con vencimiento para el día 06 de agosto de 2016, siendo lo anterior y acto arbitrario y contra ley, dado que el Registro de la Propiedad Industrial no puede anular en forma unilateral un acto de inscripción marcario, sin el específico cumplimiento del debido proceso, dado el perjuicio irreparable que ello le está causando a su representada, a través de un acto violatorio de nuestro ordenamiento jurídico y la forma utilizada para tal efecto no es la vía correspondiente; toda vez que está cometiendo con esta actuación una evidente violación al debido proceso, máxime que el plazo para hacerlo sobradamente prescribió, ya que transcurrió el plazo que

tenía el Registro para realizar la anulación del supuesto error, el cual como lo indicó el apelante había sido subsanado oportunamente en el año 2009, y renovada la marca hasta el día 06 de agosto, según lo demostró con la copia de la certificación emitida por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y del estudio llevado a cabo por su representada días antes de la solicitud de la renovación que ahora nos ocupa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo al análisis concreto de este caso; es importante señalar que para atender los agravios se hizo necesario traer a efecto un *videndi* el expediente 2/49525, en el cual se tramitó la solicitud de renovación del signo “**BENDIX**” en el año 2006, que tuvo como consecuencia una declaratoria de abandono de la solicitud por incumplimiento de una aclaración que requirió el registro sobre los productos a proteger en la clasificación. Si bien este es un expediente que ya fue resuelto en el momento procesal oportuno, resultó necesario traerlo a colación para dilucidar los elementos fácticos que resurgen luego de diez años de haber sido examinados.

El Registro consideró en dicho expediente, que la parte no cumplió lo solicitado en cuanto a una limitación que determinó en los productos protegidos y por ello le declaró el abandono, cuando en realidad tenía que haber resuelto con lo que tenía en este. Pero además, se agrega un cambio de domicilio que confunde el resultado final señalándose como fecha de vencimiento del signo el 6 de agosto de 2016; como si hubiese sido declarada con lugar la renovación. Formalmente el signo no fue renovado, pero subsistió en la corriente registral como si tal hecho hubiera sucedido.

Es importante acotar, que durante esos diez años no se acreditó ninguna objeción por parte de terceros, lo cual permite afirmar que se utilizó de forma pacífica y que su uso ha sido de buena fe, pues desde el 6 de agosto de 1976 aparece como legítimo titular la empresa **Honeywell International Inc.** Ahora bien, el hecho que para terceros el signo estaba vigente en razón del error consignado en la fecha, obliga a este Tribunal a definir si esto puede legitimar una renovación como la pretendida.

En ese sentido, al ser la finalidad establecida en el artículo 1° de la Ley de Marcas proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas, así como los efectos reflejos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, conlleva a establecer que en un justo equilibrio se deba recurrir, para resolver el fondo de este caso, a los principios tales como el de confianza legítima y el de prevalencia analizados desde la óptica de la razonabilidad y proporcionalidad ; así como el principio pro actione, la buena fe y los alcances que otorgan los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública.

En razón de ello se deben considerar dos aspectos esenciales: 1) la existencia de un error en la administración, que, si bien no crea derecho, si generó una apariencia legítima, y 2) que durante estos diez años no se presentó ninguna incidencia hacia terceros.

La Ley General de la Administración Pública provee de una herramienta esencial para obtener el fin último de la administración que es satisfacer el servicio público. En este contexto se tienen dos normas importantes a saber:

*“**Artículo 4°.-** La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.*

...

***Artículo 10.-** 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.”*

Bajo esta arista, las formalidades no pueden llevarse al extremo, sobre todo si estas no causan un daño mayor y por ende, se debe de procurar la solución que mejor satisfaga el interés público y que no lesione derechos de los administrados.

En este caso, se trajo el expediente de renovación anterior para ser revisado y comprender lo sucedido y de ese análisis se determinó que efectivamente fue un error material que no ha tenido mayor trascendencia en el transcurso de estos diez años, pues no ha existido oposición alguna por parte de un tercero, lo que hace deducir que el signo se publicitó durante ese periodo sin mayor consecuencia y bajo la creencia que estaba a derecho por la omisión o falta de claridad en la cronología expuesta en el expediente del signo en renovación y la confusión a la hora de consignar el vencimiento, donde se estableció como fecha el 6 de agosto del 2016.

La Sala Constitucional en situaciones similares ha aplicado en sus sentencias el principio de confianza legítima que ha sido reseñado como: “... *junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico...*” (**Sentencia 10171-10 de la Sala Constitucional**)

En este sentido, debemos traer a colación también el principio de prevalencia que busca satisfacer el fin público haciendo predominar el fondo sobre la forma y el principio de adaptación contenido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública que junto con la práctica de la política de saneamiento de este Tribunal, fundamentada en los principios de legalidad, oficiosidad,

verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal e informalismo, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública citada y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público; lo procedente es revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, para que se continúe con el procedimiento de renovación de la marca de fábrica “**BENDIX**”, inscrita bajo el registro 50814, dado que, permiten sustentar, ante la apariencia de buen derecho y la prevalencia de lo sustancial a las formalidades, es dable afirmar que el signo BENDIX estuvo en la corriente registral como un signo legítimamente renovado, lo cual no generó ninguna reacción contraria a lo ahí establecido, en el consumidor y terceros eventualmente interesados.

En razón de todo lo anteriormente expuesto y citas de ley, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:45 horas del 14 de octubre de 2016, la cual se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de renovación de la marca de fábrica “**BENDIX**”, inscrita bajo el registro 50814, en la clase 12 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de 30

de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar por las razones dadas por este Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:38:45 horas del 14 de octubre de 2016, la cual se revoca, por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de renovación de la marca de fábrica “**BENDIX**”, inscrita bajo el registro 50814, en la clase 12 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 27 de junio de 2018.-

DESCRIPTORES:

RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.79