

***RESOLUCIÓN DEFINITIVA***

***Expediente 2017-0008-TRA-PI***

***Incidente de Nulidad de notificación (ARTEL) (02)***

***ARTEA C.R., S.A., Apelante***

***Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 160450)***

***Marcas y Otros Signos***

***VOTO 0327-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del cuatro de julio del dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Andreína Vincenzi Guilá, mayor de edad, divorciada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-509-138, apoderada especial de la empresa **ARTEA CR, S.A.**, sociedad domiciliada en Heredia, Ulloa, Lagunilla, de la sede Benjamín Nuñez de la Universidad Nacional, cien metros al este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 16:42:56 horas del 13 de octubre del 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante documento recibido al ser las 11:57:35 horas del 28 de julio del 2016 por el Registro de la Propiedad Industrial, por parte del licenciado Marco Antonio Fernández López, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-912-931, apoderado especial de la compañía **ARTEL S.A.I.C.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de Chile, domiciliada en Av. Eduardo Frei Montalva número 9700, comuna Quilicura, Santiago de Chile, Chile, interpuso un **“Incidente de Nulidad de Notificación”** sobre las resoluciones del 10 de febrero del 2016 (v.f. 1 expediente de incidente de nulidad de notificación)

y de las 11:01:47 horas del 5 de julio del 2016, ambas del Registro, correspondientes al proceso de Cancelación por Falta de Uso de la marca **ARTEL**, registro 160450, donde es titular la empresa **ARTEL S.A.I.C.**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 16:42:56 horas del 13 de octubre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... se resuelve: I) Se declara CON LUGAR el “Incidente de Nulidad de Notificaciones” interpuesto por Marco Antonio Fernández López como apoderado especial de ARTEL S.A.I.C. en relación con el proceso de Cancelación por falta de uso del signo distintivo ARTEL, Registro No. 160450. II) Se anula todo lo actuado desde el acto de notificación de traslado inclusive la resolución final de las 11:01:47 horas del 5 de julio de 2016 para que se enderece el procedimiento y se proceda conforme a derecho. III) Se tiene por debidamente notificado del traslado al señor Marco Antonio Fernández López en su condición de apoderado especial de la empresa ARTEL S.A.I.C., desde el 28 de julio de 2016...”***

**TERCERO.** Inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:46:43 horas del 2 de noviembre del 2016, la representante de la empresa **ARTEA CR, S.A.**, impugna mediante recursos de revocatoria con apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y es por esta razón 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

***Redacta la Juez Díaz Díaz, y;***

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que mediante solicitud de renovación de marca, recibida por el Diario del Registro de la Propiedad Industrial al ser las 8:12:03 horas del 15 de junio del 2016, el apoderado especial de la empresa ARTEL S.A.I.C., designó como apoderado especial administrativo al Bufete RE&B ABOGADOS, y esta representación indicó como domicilio a efecto de notificaciones lo siguiente: “*RE&B ABOGADOS, Santa Ana Fórum I, Edificio E. Piso 1 o al Fax: 2204-7122*” (v.f.33-34)
- 2- Que al ser las 10:27 horas del 29 de abril del 2016, se notificó en el domicilio de la empresa **ARTEL S.A.I.C.**, titular del signo ARTEL, la resolución de las 10:15:00 horas del 11 de marzo del 2016, mediante la cual se le daba traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso planteada por el señor José Antonio Guilá Moya, apoderado especial de la empresa ARTEA CR, S.A. (v.f. 32).
- 3- Que la resolución de las 10:15:00 horas del 11 de marzo del 2016, fue recibida por la señora Clementina Mayorga Corea, en su condición de Secretaria del Bufete RE&B ABOGADOS. (v.f. 32)
- 4- Que existe acuse de Recibo Corporativo de las 10:27 horas del 29 de abril del 2016, de Correos de Costa Rica, constancia de notificación AC035459004CR, por parte del cartero Michael Calderón, en el domicilio indicado por el titular de la marca ARTEL, sea Santa Ana Forum I, Edificio E, piso 1., de la resolución de traslado al titular de las 10:15:00 horas del 11 de marzo del 2016. (v.f. 32).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró declarar con lugar el incidente de nulidad de notificación, establecido por el licenciado Marco Antonio Fernández López, apoderado especial de la compañía **ARTEL S.A.I.C.**, en contra de las resoluciones del 10 de febrero del 2016 y del 5 de julio del 2016; anulando todo lo actuado desde el acto de notificación del traslado y la resolución final de las 11:01:47 horas del 5 de julio del 2016, para que se enderece el procedimiento y se proceda conforme a derecho, tomando en consideración que debe tenerse debidamente notificado el traslado al señor Marco Antonio Fernández López, apoderado especial de la compañía **ARTEL S.A.I.C.**, desde el 28 de julio del 2016, fecha en la que se apersonó al expediente por medio del incidente mencionado.

Por su parte la apelante fundamenta en sus agravios que reitera lo indicado en su escrito de interposición el recurso de apelación, por cuanto la solicitud de cancelación por falta de uso se notificó en el lugar que su apoderado en Costa Rica señaló para ello y que no resultan de recibo sus argumentos en cuanto se debe realizar personalmente, pues esas notificaciones se efectúan mediante correo certificado, razón por la que solicita se revoque la resolución recurrida y se declare sin lugar el incidente de nulidad de notificaciones.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente 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 ordenamiento jurídico y que son atinentes al acto administrativo propiamente, como parte del principio de legalidad. 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 petición como derecho fundamental constitucional.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el citado principio, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Este se visualiza desde dos ámbitos a saber: 1. el que procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que sería una relación estrictamente formal; y otro, 2. que comprende o busca la razonabilidad, la necesidad y la idoneidad de esa actuación administrativa, en cuanto exige que esta cumpla con el fin público propuesto .

Dispone la Ley General de la Administración Pública que es “*...válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico...*” (Artículo 128). Es decir, se presume que los actos administrativos son válidos, que han sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, salvo que se demuestre que se encuentran viciados de nulidad.

El elemento central de todo acto administrativo es la consecución del fin que le ha sido asignado por el ordenamiento jurídico. De tal manera, cuando el acto mismo impide la realización de ese fin público es claro que riñe o lesiona el ordenamiento, haciéndose necesario un análisis del nivel de la nulidad que lo afecta, a fin de determinar si resulta en nulidad relativa, absoluta, o evidente y manifiesta y promover, de ser posible, su corrección.

Respecto de la invalidez de los actos administrativos, esta misma Ley en su Libro Primero, Capítulo Sexto del Título VI, denominado “*De las Nulidades*”, establece que es inválido el acto administrativo disconforme con el ordenamiento jurídico (Artículo 158). Siendo que esa invalidez se manifiesta como nulidad absoluta o relativa, según sea ésta sustancial o no, de acuerdo a la gravedad de la violación cometida, tal como lo indica en su artículo 165. Puede afirmarse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta, no requiere de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, resulta de una mera confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a una interpretación, o análisis profundo.

Siguiendo esta línea de la discusión, la nulidad absoluta no podrá arreglarse por saneamiento ni por convalidación (Artículo 172), sino por conversión (Artículo 189) del acto inválido en otro válido distinto, siendo que la Administración que lo dictó está obligada a anularlo; dentro de las limitaciones previstas en la misma Ley General de la Administración Pública (Artículo 174) y es competente para anularlo, aún actuando de oficio, el mismo órgano que lo dictó :

***Artículo 180.- Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.***

***Artículo 181.- El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad del acto y en virtud de recurso administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho planteadas por el recurrente, pero podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.***

Al tener claro lo dispuesto por la legislación sobre las nulidades, es importante señalar en forma breve el procedimiento establecido en la Ley de Marca para la cancelación de un signo inscrito, donde una vez presentada la solicitud, el registro hace el estudio de las formalidades , procede a otorgar las audiencias correspondientes a los titulares registrales, a efecto de que se pronuncien y ejerzan su derecho de defensa. Una vez cumplidas las audiencias ya sea que las partes se hayan apersonado o no al proceso, , el Registro realiza el análisis de las pruebas y procede a resolver, siendo esta decisión ***el acto final***. A este acto final proceden los recursos de Revocatoria y Apelación, de conformidad con los 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que indican:

***Artículo 64.—Revocatoria. Salvo disposición legal en contrario, frente a las resoluciones que dicte el Registro procederán los recursos pertinentes, los cuales deberá interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. Dando fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la Ley.***

***Artículo 65.—Apelación. Contra las resoluciones definitivas del Registro procede el recurso de apelación que será conocido por el Tribunal Registral Administrativo, conforme lo establecido en el artículo 92 de La Ley N° 7978 y de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre del año 2000***

En el caso en estudio, se tiene que la empresa **ARTEACR.S.A** solicitó la inscripción de la marca ARTEA, en el proceso de admisibilidad se le indica que se encuentra inscrito el signo ARTEL, por lo que la solicitante procedió a interponer la cancelación de este. El Registro concedió la audiencia de ley al titular de la marca siendo que no se apersonó al proceso dentro del término concedido, dictando entonces la resolución final y concediendo la cancelación de la marca ARTEL. Esa resolución no es impugnada por el titular sino que interpone un incidente de nulidad de notificación argumentando la violación al debido proceso por el derecho de audiencia, dado que no se le notificó en el lugar señalado y que consta en el Registro. Este incidente es admitido y declarado con lugar por el Registro, por lo que procedió a anular la resolución de cancelación y en razón de ello conoce este Tribunal.

Visualizado este iter procesal se llega a determinar que se han desarrollado actividades procesales defectuosas surgidas de una errónea apreciación de los hechos y del derecho, tal y como se expondrá a continuación:

El Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en sus artículos 49 párrafo primero, en relación con el 8 de ese mismo cuerpo normativo 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)*

A su vez, el artículo 48 del reglamento de cita determina una remisión al artículo 3 que dentro de sus regulación enfatiza en la necesidad de dejar estipulado un lugar donde pueda ser notificado el solicitante o bien la parte interesada, en ese sentido obsérvese:

*“...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).*

Ahora bien, en la normativa marcaría no está dispuesto en forma expresa un procedimiento para tratar las nulidades procesales, de ahí que se tenga que recurrir a las normas subsidiarias permitida por el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que refiriéndose a este 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, establece que sus funciones deben sujetarse ***“...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...”***, ***ajustando 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 otras disposiciones normativas que resulten aplicables.”***

La Ley de Administración Pública, en el artículo 180 citado establece la competencia para impulsar una nulidad procesal, partiendo de dos vías, ya sea de oficio, en cuyo caso la tiene el órgano que lo dicta y/o su superior jerárquico o a petición de parte, y es aquí donde enfatiza que la parte lo solicita con la interposición de los recursos procedentes (artículos 64, 65 y 180). En el caso que nos ocupa, la Ley autorizó, según lo indicado en los artículos 64 y 65, el recurso de revocatoria y el de apelación.

Se observa en el expediente que el 28 de julio del 2016, la empresa ARTEL S.A.I.C. titular de la marca ARTEL interpone el incidente nulidad de notificación contra la resolución de las 11:01:47 del 5 de julio del 2016, la que acoge la cancelación de dicha marca (folio 43 del Tomo I del expediente principal); esta resolución del Registro de la Propiedad Industrial y que fue notificada al ser las 11:10 horas del 19 de julio del 2016 (folio 58 del Tomo I del expediente principal), en el domicilio del representante legal de la Empresa ARTEL, sea, Bufete RE&B Abogados, Santa Ana Fórum I, Edificio E. Piso 1, tal y como consta en el expediente de renovación del dicha marca.

Conforme quedó demostrado, el lugar señalado por el representante del titular del signo ARTEL siempre ha sido Santa Ana Fórum I, Edificio E. Piso 1, y tal como se indicó consta en el expediente tanto la resolución de traslado y la resolución de cancelación fueron debidamente notificadas en la sede del representante legal del titular y en ese sentido lo actuado por el Registro inicialmente fue correcto, sin causar violación alguna al debido proceso, pues según lo establece el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales: “ ***Las personas jurídicas, salvo disposición legal en contrario, serán notificadas por medio de su representante, personalmente o en su casa de habitación, o en el domicilio real de este. Además, podrá notificarse en el domicilio contractual, en el domicilio social, real, registral, o con su agente residente cuando ello proceda. En este último caso, la notificación será practicada en la oficina que tenga abierta para tal efecto. Si la persona jurídica tiene representación conjunta, quedará debidamente notificada con la actuación efectuada a uno solo de sus representantes.***”

Es entonces que las personas jurídicas se les comunica a través de su representante en el domicilio real, registral o con su agente residente en su casa o en forma personal y a su vez obliga a tener actualizado el domicilio; entendiéndose este como la sede social que es precisamente *Santa Ana Fórum I, Edificio E. Piso 1, RE&B ABOGADOS*.

En el escrito recibido por el Diario del Registro al ser las 8:12:03 horas del 15 de junio del 2016 visible a folio 34 del Tomo I del expediente, indica en su solicitud por parte del licenciado Marco Antonio Fernández López el “DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:...” específicamente es en la dirección arriba indicada.

Es así que se concluye dos aspectos puntuales a saber: 1.- Que el domicilio del representante de la empresa ARTEL S.A.I.C. se ubica en *RE&B ABOGADOS, Santa Ana Fórum I, Edificio E. Piso 1*, y la persona que recibió la documentación en la oficina señalada, en las dos oportunidades que se notificaron fue la señora Clementina Mayorga Corea, en su condición de Secretaria del representante del titular; y 2.- Que lo actuado por el registro mediante el cual acoge el incidente de nulidad está viciado al ser contrario al ordenamiento jurídico en el tanto admitió un incidente de nulidad de notificación, sin cumplir los requisitos estipulados en la normativa subsidiaria que señala la necesidad de la interposición de los recursos pertinentes los cuales se encuentran ausentes en el expediente.

Por lo tanto, lo procedente es declarar la nulidad de lo actuado por el Registro toda vez que admitió el incidente de nulidad contrario a lo establecido en la Ley lo que lesiona el Principio de Legalidad que constituye un elemento esencial del acto administrativo y que obliga a decretar la nulidad de la resolución de las 16:42:56 horas del 13 de octubre del 2016 y todas aquellas actuaciones que deriven de ella, dejando incólume la resolución de las 11:01:47 horas del 5 de julio del 2016, que no fue impugnada, pues la empresa **ARTEL S.A.I.C.**, debió interponer sobre esta, el recurso de revocatoria y/o apelación subsidiaria para ingresar a la corriente de alzada y así resolver por parte de este Tribunal el agravio de la correcta o no forma de notificación realizada por parte del Registro de la Propiedad Industrial y no por medio de un incidente.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara la ***Nulidad*** de lo resuelto y actuado a partir de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 16:42:56 horas del 13 de octubre del 2016 y todas aquellas actuaciones que deriven de ella, dejando incólume la resolución de las 11:01:47 horas del 5 de julio del 2016. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Kattia Mora Cordero***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98