

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0413-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PALMERA DENTRO DE UNA BOTELLA”, clase 33

Contralora de Marcas Internacionales, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 4085-04)

VOTO N° 132 - 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas con quince minutos del nueve de abril de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **DAN HIDALGO HIDALGO**, mayor, abogado, vecino de San José, Costa Rica, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos diez-cero noventa y dos, quien dijo ser apoderado registral de la compañía **CONTROLADORA DE MARCAS INTERNACIONALES, S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Avenida Italia, Plaza Bal Harbour, AP 55-0578, Colonia Paitilla, Panamá, C.P 0831, República de Panamá, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, del quince de diciembre del dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de junio de dos mil cuatro, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro, seiscientos treinta y seis, quien dijo ser gestor de negocios de la compañía Controladora de Marcas Internacionales S.A., presenta solicitud de **DISEÑO TRIDEMENSIONAL DE UNA PALMERA DENTRO DE UNA BOTELA**, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, excepto cervezas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Industrial, a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, del quince de diciembre de dos mil cinco, se dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de la Marca de Fábrica **DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL**, clase 33 presentada por Controladora de Marcas Internacionales, S.A. y se ordena el archivo del expediente.”

TERCERO. Que el Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, en su condición de apoderado registral de la empresa Controladora de Marcas Internacionales S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución indicada anteriormente.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las siete horas, cuarenta y cuatro minutos, quince segundos del nueve de mayo de dos mil seis, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en la resolución dictada a las once horas, cuarenta y cinco minutos, del dieciséis de marzo del dos mil siete, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 52 vuelto al 53 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Pese a que la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos Probados, este Tribunal considera que no existen hechos no probados de importancia que señalar para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de Hechos No Probados, este Tribunal enlista con ese carácter

los siguientes:

- 1) Que en el escrito inicial de registro de la marca, el Licenciado José Pablo Brenes Lleras señaló para notificaciones las siguientes: Para oír notificaciones en primera instancia, indicó, el bufete Pacheco Coto, sitas en San José, avenida 11, calles 5 y 7 o al Apartado Postal 6610-1000, San José, y en segunda instancia, el facsímile No. 223-4844.
- 2) Que la prevención de las catorce horas, cuarenta y dos minutos del quince de diciembre de dos mil cinco dictada en primera instancia fue notificada vía fax (ver folios 14, 15, 16 y 17).

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El conflicto surge a partir de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industria, resolvió tener por abandonada la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional de Niza, interpuesta por la empresa Controladora de Marcas Internacionales S.A., y ordena el archivo del expediente, por cuanto la empresa aludida no cumplió con lo prevenido por el Registro mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, del cinco de noviembre de dos mil cuatro, mediante la que se le solicitaba 1) aportar copia del diseño en forma tridimensional, tal como lo solicita, 2) en el poder aportado no indica la clase o clases para las cuales está dado, solamente dice la marca.

Por su parte, el representante de la empresa Controladora de Marcas Internacionales S.A., en su escrito de apelación expresa, que la resolución impugnada indica que la prevención del cinco de noviembre del dos mil cuatro fue notificada en fecha quince de marzo del dos mil cinco, siendo, que la misma no fue recibida por su persona, pues, se puede comprobar que la prevención fue notificada vía facsímile, resultando, que en la solicitud inicial se estableció como medio para oír notificaciones el apartado postal y la dirección física, no así, un facsímile, de tal manera, que al realizarse la notificación mediante un medio no establecido, se pone a su representada en un estado de indefensión, al no tener certeza del medio donde le serán notificadas las resoluciones y por lo tanto se violenta el debido proceso, y por ende sus derechos y garantías constitucionales. Agrega, que en la solicitud se estableció que para oír notificaciones en segunda instancia, se podría recibir por medio de fax.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA EMPRESA RECURRENTE. De conformidad

con el análisis del expediente venido en alza, observa este Tribunal Administrativo que el Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, del cinco de noviembre de dos mil cuatro, notificada el día quince de marzo de dos mil cinco, mediante el facsímil número 223-4844, le previno a la compañía Controladora de Marcas Internacionales S.A., en lo que interesa: “...1) *Debe aportar copia del diseño en forma tridimensional, tal como lo solicita.* 2) *En el poder aportado no indica la clase o clases para las cuales está dado, solamente dice la marca. Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por desistida su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Notifíquese...*”; sin embargo, no consta en el expediente, que dicha resolución se haya notificado al Licenciado Jorge Guzmán Calzada, en representación de la empresa Controladora Marcas Internacionales S.A., en el lugar indicado para oír notificaciones de primera instancia, sea, en el bufete Pacheco Coto, sita en San José, avenida 11, calles 5 y 7 o al apartado Postal 6610-1000, San José, tal y como lo señaló en la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“DISEÑO ESPECIAL TRIDIMENSIONAL DE UNA PALMERA DENTRO DE UNA BOTELLA”**. Si bien es cierto que el Registro de la Propiedad Industrial, notificó la resolución mencionada vía el facsímil número 2234844, no consta en los autos que la haya notificado a la dirección o apartado postal citados, ya que el facsímil mencionado como se indicó anteriormente, lo es para las notificaciones de segunda instancia, tal y como consta en la solicitud de inscripción indicada, de ahí, que considera este Tribunal, que lleva razón la empresa apelante cuando argumenta en su escrito de apelación y agravios que “ ...3 Que en la solicitud inicial se estableció como medio para atender notificaciones nuestro apartado postal o nuestra dirección física y no un facsímil. De tal manera que al realizarse la notificación mediante un medio no establecido se pone a nuestra representada en un estado de indefensión al no tener certeza del medio donde le serán notificadas las resoluciones y por lo tanto se violenta el debido proceso y por ende sus derechos y garantías constitucionales.”

Conforme lo anterior, note el Registro, que el artículo 9 inciso d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del seis de enero del dos mil, señala como requisito de una solicitud lo siguiente:

“Artículo 9°.- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será

presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país.” (la negrita es del texto original no así el subrayado).

Por su parte, el numeral 3 inciso d), y 8 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del veinte de febrero del dos mil, establecen:

*“**Artículo 3.- 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: d) Dirección exacta, apartado postal, fax para recibir notificaciones, o cualquier otra comunicación por medio electrónica. (la negrita es del texto original no así el subrayado).*

*“**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: (...) b) en la dirección señalada por el solicitante por correo certificado o (...)”* (la negrita es del texto original no así el subrayado).

Asimismo, el artículo 141.1, de la Ley General de la Administración Pública, dispone:

*“**Artículo 141.-** Para ser impugnabile, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá se eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los términos de impugnación del acto administrativo.”*

Como puede observarse, los numerales relacionados mantienen como finalidad específica garantizar el Derecho de Defensa del interesado en un trámite registral, de tal forma que de no practicarse la notificación en el lugar correspondiente, como sucedió en el caso concreto, se deben de tomar las medidas que en derecho corresponden, a la luz de la normativa aplicable, a fin de garantizar el debido proceso a que tienen derecho los administrados.

SEXTO. De acuerdo con lo expuesto, considera este Tribunal, que el a quo no tomó en consideración las reglas existentes sobre la comunicación de los actos administrativos, prescritos en los numerales 141.1, 223.1, 239, 240.1 y 2, 243.1 y 247.1 de la Ley General de la Administración Pública, normas que en materia de procedimiento son de aplicación supletoria, y concomitante lo preceptuado en los numerales 9 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 3 inciso d) y 8 inciso b) del Reglamento de la Ley de Marcas, y 39 y 41 de la Constitución Política. Tal omisión implica un quebrantamiento del principio del debido proceso y derecho de defensa, pues al no tomar en cuenta el Registro, las formalidades contempladas en dichos numerales, y al no verificar que el acto administrativo relacionado en líneas atrás hubiese sido notificado en la forma indicada, le está limitando al representante de la empresa Controladora de Marcas Internacionales S.A., su defensa. Al respecto, señala el Jurisconsulto costarricense, Eduardo Ortiz Ortiz “... **d) Las comunicaciones** // *Que son actos destinados a un ente extraño a la Administración, dirigidos a darle conocimiento de un hecho o acto de aquélla. Se divide en notificaciones y publicaciones. Las primeras, son comunicaciones dirigidas a un sujeto determinado y tiene por objeto actos individuales o colectivos, que afectan a un número o grupo determinado de personas. Las notificaciones son una condición de la eficacia (producción de efectos) del acto notificado, cuando el mismo requiere de la colaboración del destinatario para su normal ejecución, como las órdenes. Cuando la colaboración es innecesaria y el acto se ejecuta por la simple producción de sus efectos, la notificación sirve, de todos modos, para contar la iniciación del plazo de impugnación administrativa (mediante recurso) o judicial (mediante acción) del acto mismo, plazo que no empieza a correr mientras dicha notificación no se dé ...*” (ORTIZ ORTIZ (Eduardo), Tesis de Derecho Administrativo, San José, Costa Rica, Editorial Stradtruuum, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo II, Edición 2002, págs 324, 325). Por lo antes expuesto, estima este Tribunal que lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra acorde con la normativa citada, por consiguiente se ja causado indefensión a la empresa apelante.

SÉTIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón de lo expresado en líneas atrás, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, en su condición de apoderado registral de la Compañía Controladora de Marcas Internacionales S.A. y se anula la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, del quince de diciembre del dos mil cinco, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Proceda el Registro a notificar la prevención de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, del cinco de noviembre de dos mil cuatro en el lugar señalado por la parte para recibir sus comunicaciones en primera instancia.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, doctrina y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dan Alberto Hidalgo Hidalgo, en su condición de apoderado registral de la compañía Controladora de Marcas Internacionales S.A., y se anula la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y dos minutos, del quince de diciembre del dos mil cinco, a los efectos de orientar el curso normal del procedimiento y no causar indefensión. Proceda el Registro a notificar la prevención de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, del cinco de noviembre de dos mil cuatro en el lugar señalado por la parte para recibir sus comunicaciones en primera instancia. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

