



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

### **Recurso de Revisión**

**Expediente No. 2012-0397-TRA-PI**

**Boris Tatievski, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2011-12175)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 241-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del trece de marzo del dos mil catorce.***

Recurso de Revisión formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BORIS TATIEVSKI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual en Martin-Buber-Strasse 12, 14163 Berlín, Alemania, contra lo dispuesto en el Voto Número 41259-2012, dictado por este Tribunal a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre del dos mil doce, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas con treinta y siete segundos del veinte de marzo del dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con treinta y siete segundos del veinte de marzo del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**BIZOL**” presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BORIS TATIEVSKI**.



**SEGUNDO.** Que este Tribunal, mediante Voto No. 1259-2012, dictado a las once horas con cuarenta segundos del veintidós de noviembre del dos mil doce, resolvió el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **BORIS TATIEVSKI**, contra la indicada resolución, avalando el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, y por ende confirmando la resolución recurrida. Que el relacionado Voto le fue debidamente notificado el veinte de junio del dos mil trece y mediante escrito presentado ante este Tribunal el veintisiete de agosto del dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela presentó Recurso de Revisión respecto de lo resuelto en el voto referido, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL.** Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos que han sido clasificados, por la doctrina como por el legislador, según aparecen en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, en dos categorías, a saber: *recursos ordinarios* (revocatoria y apelación) y *recursos extraordinarios* (casación y revisión).

En el caso del *recurso de revisión*, en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, y que solo procede en los supuestos previstos taxativamente en el artículo 353 de la citada Ley General, el cual establece:



*“Artículo 353.- 1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el Jefe de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:*

*a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;*

*b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;*

*c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*

*d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

Con relación a esas causales, hay que señalar, en cuanto a la primera, que el **error de hecho** al que se está refiriendo debe recaer, no en los “supuestos normativos aplicables”, sino en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y finalmente, que debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales. En cuanto a la segunda causal, los **documentos** a los que ésta se refiere deberían tener tal importancia en la decisión del asunto, que de suponerse su incorporación al expediente, cabría esperar que el resultado hubiera sido, necesariamente, otro distinto, requiriéndose, por además, que el recurrente no conociera la existencia de tales documentos, o bien, que conociéndola, no hubiese estado en posibilidad de aportarlos en el momento procesal oportuno. Finalmente, en el caso de las dos últimas causales, se precisa en uno u otro caso que haya sentencia judicial que condene el delito correspondiente (Véanse en igual sentido, entre otros, a Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Los recursos administrativos y económico-administrativo, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299-306, citado por la



Procuraduría General de la República en su dictamen **C-174-98**, del 16 de diciembre de 1998; véase ese dictamen y además el **C-157-2003**, del 3 de junio de 2003).

Con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 106 de 27 de octubre de 2000, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, cabe colegir que de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General, **sí procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo**, debiéndose aclarar que **su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal**, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen **C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

**SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO PLANTEADO.** En el caso bajo examen, en el recurso presentado por el representante de la empresa **BORIS TATIEVSKI**, expone los siguientes argumentos:

*“[...] Sírvanse tomar nota los Señores Magistrados, que tanto la objeción, el rechazo de plano y la sustanciación de la apelación se mantuvo siempre en relación con los productos de la clase 03 de la Nomenclatura Internacional, NO SE CUESTIONARON las clases 01 y 04 de la Nomenclatura Internacional, por lo que resulta omisa la parte dispositiva del Voto impugnado, ya que deniega la marca “BIZOL”, SIN REFERIRSE ESPECÍFICAMENTE A LA CLASE QUE ESTÁ DENEGANDO, y por tal motivo, al tratarse de una marca MULTICLASE, el Registro de la Propiedad Industrial asume*



*que se está rechazando la marca en la totalidad de sus clases.*

*Es por esta razón que se solicita la revisión de dicho Voto, en vista de que no se ha especificado en su parte dispositiva la clase de la Nomenclatura Internacional en la cual está denegando ese Tribunal la marca “BIZOL”, y evidentemente la clase 01 y la clase 04 no llevan relación de ningún tipo respecto a la marca inscrita en clase 03 de la Nomenclatura Internacional.*

*Respetuosamente solicito a los Señores Magistrados que sea debidamente revisado este caso para que mi representada no quede en indefensión respecto al trámite y gastos que ha realizado en relación con su marca “BIZOL”. [...]”*

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este Tribunal que no se configura ninguno de los supuestos del citado artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública.

Es criterio de este Órgano de Alzada que no hay error manifiesto de hecho ni otra circunstancia de las indicadas en dicho artículo. Si bien el registro a la hora de dictaminar su resolución indica que se rechaza la marca en la clase solicitada, al hacer el análisis incluye las tres clases propuestas e indica que los productos se encuentran relacionados, siendo el argumento del apelante que los signos se distinguen y que los productos también son diferentes, situación que este Tribunal analizó y no compartió. De ahí que no se trata este caso de una situación de error manifiesto de hecho. La resolución del registro que indica que se rechaza la marca en la clase solicitada debe entenderse en las tres clases solicitadas las cuales fueron objeto de análisis, de igual forma este aspecto no fue objeto del debate en la apelación hecha en su oportunidad por el recurrente.

La resolución del Tribunal confirma la resolución del Registro en el sentido de que los signos son confundibles y estamos ante productos que aunque no sean idénticos se encuentran relacionados, por ser todos utilizados en la limpieza, pulido y conservación de los automóviles, entendido en este caso conservación o mantenimiento lo que corresponde a los



productos en las clases 1 y 3, sean “aditivos químicos para aceites y grasas industriales, así como lubricantes, en concreto aceites para automóviles; aditivos para carburantes; fluidos para transmisiones, líquido de frenos, anticongelantes”, para la clase 01; “productos para el cuidado del automóvil, en concreto productos de limpieza, productos para el pulimento y conservación (comprendidos en esta clase)”, para la clase 03; y “aceites y grasas industriales; lubricantes; aceites de engrase, aceites de motor, aceites para transmisiones, aceites hidráulicos, aceites para maquinaria, aceites industriales; aceites para automóviles; grasas para lubricar; combustibles y carburantes”, para la clase 04, todos estos productos que como bien indica el recurrente, la marca busca utilizarse para productos relacionados con automóviles, los cuales interpreta el Tribunal son utilizados para el cuidado de los mismos y por lo tanto son productos relacionados con los de la marca inscrita, la cual incluye expresamente “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, abrillantar, cera para lustrar, cera para proteger pintura de vehículos, jabones y detergentes”, de forma que se trata de productos para el cuidado y mantenimiento de automóviles, por lo que están relacionados, situación que ante la gran similitud entre las marcas genera un riesgo de confusión según lo establece el inciso a) y un riesgo de asociación según el inciso b) ambos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que el consumidor pensará que los mismos tienen un origen empresarial común. Por esta razón se procedió al rechazo de la marca solicitada en todas las clases en las que se solicitó.

Dado lo anterior, este Tribunal no encuentra omisión alguna en cuanto a valorar algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una nulidad del Voto No. 1259-2012 emitido por este Tribunal a las 11 horas con 40 minutos del 22 de noviembre de 2012, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular.

Por lo anterior, los alegatos del representante de la sociedad recurrente no se ajustan al presupuestos establecidos en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública,



razón por la que se rechaza de plano el recurso interpuesto y se confirma el Voto No. 1259-2012, supra citado.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se rechaza de plano el Recurso de Revisión interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Boris Tatievski**, por improcedente, y se confirma el **Voto No. 1259-2012**, dictado por este Tribunal a las once horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre del dos mil doce. En consecuencia, se devuelve el expediente a la Jueza Tramitadora para lo que corresponda.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA**

**TG: FALLO DEL TRA**

**TNR. 00.35.84**