



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Recurso de Revisión

Expediente No. 2014-0262-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de comercio “RyMCO (DISEÑO)”

CONDUIT, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2006-2789/163638)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 393-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del veintiocho de abril del dos mil quince.

Recurso de Revisión formulado por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **CONDUIT, S.A. DE C.V.**, contra lo dispuesto en el Voto Número **794-2014**, dictado por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil catorce, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y tres minutos y veintidós segundos del catorce de febrero de dos mil catorce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente “[...] **I)** Declarar sin lugar el uso anterior y el reconocimiento de notoriedad de la marca RYMCO alegado por la empresa CONDUIT, S.A. DE C.V. **II.** Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca RYMCO registro 163638, en clase 6 para proteger y distinguir “Comercialización de tubos para la conducción eléctrica. El mismo metálico”. [...]”.



SEGUNDO. Que este Tribunal, mediante **Voto No. 794-2014**, dictado a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil catorce, resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **CONDUIT, S.A. DE C.V.**, contra la indicada resolución, en razón de considerar que la acción de nulidad interpuesta se encuentra prescrita y por ende confirmó la resolución recurrida, manteniendo la inscripción de la marca de comercio **“RyMCO (DISEÑO)”**, en clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **163638**.

TERCERO. Que el relacionado Voto le fue debidamente notificado al aquí apelante el dos de febrero del dos mil quince y mediante escrito presentado ante este Tribunal el ocho de abril del dos mil quince, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su carácter indicado, presentó Recurso de Revisión respecto de lo resuelto en el voto referido por considerar que la misma cuenta con vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

Redacta la Jueza Ureña Boza; 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, tanto en la Ley General de la Administración Pública como 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.

Así las cosas, 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), 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, de donde se deduce 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 **CONDUIT, S.A. DE C.V.**, expone los siguientes argumentos:

“[...] I.- OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION

[...] en el proceso de nulidad de marca existen vicios de nulidad absoluta por manifiestos errores de hecho y de derecho, que justifican la interposición del presente recurso de revisión, con fundamento en el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone lo siguiente:

Artículo 353.- 1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca 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;*

De igual forma consideramos que no procede la ejecución del voto impugnado a tenor del artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.”

II.- ERROR DE HECHO Y DERECHO AL DETERMINAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA RYMCO.

La resolución No. 794-2014 de las 10:30 hrs. del 11 de noviembre de 2014 del Tribunal Registral Administrativo cuenta con un error de apreciación de los hechos y de calificación jurídica evidente y manifiesto, al disponer que “Aunado a lo anterior, es necesario señalar, en lo que respecta al numeral 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, que a la fecha de la presentación de la acción de nulidad (4 de febrero de 2013) ya habían transcurrido seis años y tres meses, desde la inscripción de la marca que se pretende anular, por lo que considera este Tribunal que la “acción de nulidad” presentada en contra de la inscripción marcaría indicada, prescribió, conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, como a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, por lo que la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa CONDUIT S.A. de C.V. se presentó en forma extemporánea” (p. 7-8/9 del voto).

*Sobre el particular debemos indicar que mi representada en su acción argumentó la mala fe del actual titular del registro, y como tal la acción de nulidad era **IMPREScriptible**. Al respecto, mi representada desde el propio momento de la interposición de la acción de nulidad en fecha 4 de febrero de 2013 adujo la mala fe del actual titular del registro de la marca y aportó prueba en ese sentido, lo cual consta a lo largo de los documentos presentados durante el procedimiento*



administrativo y en las propias resoluciones del Tribunal Registral Administrativo y del Registro de la Propiedad Industrial.

[...]

De ahí que no resultaba aplicable el plazo de prescripción del artículo 37 de la Ley de Marcas al caso concreto. Esta tesis tiene asidero no sólo en lo dispuesto en el propio Convenio de París, sino también en los criterios de la propia Asesoría Jurídica del Registro Nacional y de la Procuraduría General de la República.

[...]

III.- VICIOS DE INCONGRUENCIA EN EL MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y AL DEBIDO PROCESO

En el presente caso, se presenta una situación de ilegalidad por cuanto existe una incongruencia entre lo resuelto entre el voto No. 794-2014 de las 10:30 hrs. Del 11 de noviembre de 2014 del Tribunal Registral Administrativo y la resolución del Registro de Propiedad Industrial del 14 de febrero de 2014.

A partir del dictado de la resolución del Tribunal Registral Administrativo, y aun cuando aceptáramos hipotéticamente su análisis jurídico, la existencia de incongruencia con respecto a la resolución del 14 de febrero de 2014 del Registro de Propiedad Industrial llevarían a la nulidad de este último acto que fue, precisamente, el objeto del recurso de apelación.

Es preciso señalar que, con la interposición del recurso de apelación por parte de mi representada en contra de la resolución del Registro de Propiedad Industrial inició un procedimiento administrativo de revisión. A través de este procedimiento administrativo, el superior jerárquico lo que debe verificar es la legalidad del acto administrativo impugnado, para lo cual debe analizar los elementos constitutivos del acto administrativo, tales como el motivo, el contenido y el fin.

Una vez realizada esta revisión, el superior tiene dos alternativas: a) confirmar el acto administrativo con todos sus extremos o b) anular el acto administrativo porque existe algún vicio en alguno de los elementos del acto administrativo.



Ahora bien, en el caso concreto el superior jerárquico, incorpora un motivo y contenido del acto administrativo absolutamente diferente e incongruente con el razonamiento realizado por el a-quo. Esto hubiese implicado en correcto derecho la nulidad del acto administrativo impugnado, para así garantizar el debido proceso y la doble instancia.

Es decir, mi representada consideró que el acto administrativo era nulo por vicios en su motivo y contenido y presentó una línea de argumentación recursiva. De tal forma que el superior, debía defender la motivación del acto administrativo original o anularlo. Pero no podía simplemente modificar la motivación del acto para efectos de la segunda instancia por que evidentemente esto nos deja en abierta indefensión.

En el caso concreto, la existencia de la prescripción de la acción de nulidad nunca formó parte de la motivación del acto administrativo original, sin embargo el superior jerárquico lo considera sin que ni siquiera hubiésemos podido recurrir ese criterio. Se traduce entonces el argumento de la prescripción en un elemento nuevo al cual nunca pudimos referirnos ni aportar prueba para combatirlo. Esto a su vez legitima la procedencia del presente recurso de revisión a tenor del artículo 353, inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, puesto que nos fue imposible referirnos al tema de la prescripción antes de formular la apelación, lo que además redundaba en una violación al debido proceso.

III.- VICIO EVIDENTE EN LA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS. NO SE TRATA DE UN CASO DE NOTORIEDAD SINO DE MALA FE.

*En el caso concreto, las autoridades accionadas han entrado a analizar el concepto de notoriedad de la marca para efectos de resolver el presente asunto. Ello pese a que NUNCA ha sido materia invocada por mi representada. Por el contrario, hemos alegado la MALA FE del actual titular de la marca, pero no hemos invocado la notoriedad del registro de la marca que es un concepto jurídico diferente. **No existe ni una sola referencia en nuestros escritos invocando la notoriedad de la marca para justificar nuestro derecho.***

Pese a ello, la autoridad recurrida ha insistido en desvirtuar los alegatos de la acción



por no cumplirse con el presupuesto de notoriedad, por lo que existe un evidente error en la apreciación de los hechos y en el motivo del acto administrativo.

Debe recordarse que, a nivel legal, el “motivo” es el conjunto de circunstancias de hecho y de derecho que la Administración, debe tomar en cuenta para dictar el acto. La Ley General de la Administración Pública (LGAP) lo regula en su artículo 133, el cual dispone: “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto”. El motivo debe reflejar la fundamentación del acto, y la ausencia o inexistencia del motivo acarrea la nulidad del acto administrativo.

En el presente asunto la Administración parte de la premisa de la invocación de la notoriedad de la marca, sin embargo el caso no se refiere a este tema, por lo que, en los términos del artículo 133 de la LGAP, el acto administrativo impugnado carece de uno de sus elementos objetivos y por tanto deviene en nulo, y así debe declararse. Es preciso indicar que el acto administrativo final, no puede surgir espontáneamente por el puro capricho de la Administración Pública, sino que debe existir una justificación adecuada con respecto a todo el cuadro fáctico y los argumentos planteados por el administrado con la finalidad de garantizar el debido proceso y la defensa del administrado y el carácter acertado de la decisión adoptada.

[...]

Por ende, los actos administrativos que aquí se impugnan son absolutamente nulos por tener vicios importantes en su motivación dado que, por un lado se aplicó un plazo de prescripción que no opera en supuestos de mala fe, y por otro, se analizó el caso desde la óptica de la notoriedad de la marca, hecho que no fue en ningún momento argumentado por parte de mi representada. Finalmente, existió una evidente incongruencia entre los razonamientos de las autoridades accionadas –a saber Registro de Propiedad Industrial y Tribunal Registral Administrativo– que violenta el debido proceso.

PETITORIA

Solicitamos que se declare con lugar el presente Recurso de Revisión en contra del voto No. 794-2014 de las 10:30 hrs. Del 11 de noviembre de 2014, y se proceda en su



defecto a anular la resolución de las 10:33 hrs. del 14 de febrero del 2014, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, que rechazó nuestra acción de nulidad de la marca RYMCO.

*Asimismo, solicitamos la suspensión del acto de conformidad con el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: **“No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos** y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.”*

[...]”.

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

Debe quedar claro al aquí recurrente que este Tribunal resolvió el presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París y que en ningún momento se violentaron dichas normas, ni se cometieron errores de hecho o de derecho al determinar la prescripción de la gestión de la nulidad del registro marcario que nos ocupa; ni se notan en el Voto de este Tribunal aquí recurrido, vicios de incongruencia en el motivo del acto administrativo y al debido proceso y mucho menos se denota un vicio como lo alega la recurrente evidente en la apreciación de los hechos que aquí se discuten. Tiene muy claro este Órgano de alzada que se trata de un caso en el que se alega la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa. Al respecto estableció el Tribunal lo siguiente:

*“[...] Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los **artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978**; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá*



*declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los **CUATRO AÑOS**, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]”. Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo “prescribirá”, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados en presentar una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de prescripción.*

*No obstante, tratándose de una **marca notoria**, si bien es cierto, se encuentra contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley actual, es lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, es decir, **CINCO AÑOS**, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la República concluyó:*

“[...] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París -de lo cual ya se ha insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre el plazo de 4 años establecido en la ley N° 7978 y de 5 previsto como mínimo en el Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir de la fecha de registro de la marca- prevalece este último plazo no sólo por razones de orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala fe, la acción de nulidad es imprescriptible. [...]” (Dictamen No. C-041-2001, del 20 de marzo



del 2001).

*Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración la documentación que consta en el expediente, quedó demostrado que el distintivo marcario “**RyMCO (DISEÑO)**” registro número **163638**, que se pretende anular, y cuyo titular es la sociedad **Representaciones Rymco, S.A.**, se registró el **03 de noviembre del 2006**, tal y como consta a folios 54 y 55 del expediente, razón por la cual a partir de esa fecha según lo preceptúa el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, el interesado contaba con un plazo de cuatro años para interponer la “**acción de nulidad**” ante el Registro, sea hasta el **03 de noviembre de 2010**. En virtud que esa acción se presentó al Registro el **4 de febrero de 2013**, según consta a folio 1 del expediente, tenemos que el plazo para incoar la misma en esa fecha había concluido, ya que habían transcurrido seis años y tres meses (6 años y 3 meses), desde la fecha de inscripción de la marca. Aunado a lo anterior, es necesario señalar, en lo que respecta al numeral 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que a la fecha de la presentación de la acción de nulidad (4 de febrero de 2013), ya habían transcurrido seis años y tres meses (6 años y 3 meses), desde la inscripción de la marca que se pretende anular, por lo que considera este Tribunal que la “**acción de nulidad**” presentada en contra de la inscripción marcaria indicada, prescribió, conforme tanto a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas como a lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, por lo que la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa **CONDUIT, S.A. de C.V.** **se presentó en forma extemporánea.***

Agrega este Tribunal que, dentro del expediente, no existe documentación alguna que permita concluir que esa condición de notoriedad alegada por la apelante se haya dado desde la misma fecha de su registro o en los años previos a la inscripción de la marca en Costa Rica, en razón de lo cual no es dable afirmar que la solicitud de



registro fue presentada con mala fe, con el objeto de aprovecharse en forma injusta de la fama y reconocimiento del signo en México.

De lo expuesto, se podría decir que, los argumentos esgrimidos por el representante de la sociedad recurrente no son de recibo, toda vez que los mecanismos de defensa utilizados por ésta como es el caso de la prelación y la aplicación del artículo 8 incisos c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París, son alegatos propios de la acción de nulidad, la cual como se indicara líneas atrás prescribió. [...]”.

Dado lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación en cuanto a valorar algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una nulidad del voto No. 794-2014 emitido por este Órgano a las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2014, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular.

Así las cosas, debe quedarle claro al aquí recurrente, que la inexistencia de plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe, que regula el inciso 3 del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es de aplicación para el caso concreto de marcas notorias que se hayan inscrito de mala fe. ¿Porqué? Porque el artículo 6 bis de repetida cita es el referente y el encargado de regular a las marcas notorias no a las marcas comunes, estas últimas cuyo plazo de ley para solicitar su nulidad es de 4 años a partir de su inscripción, y se encuentra regulado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Finalmente, el plazo de 5 años para reclamar la anulación de una marca notoria establecido en el inciso 2 del artículo 6 bis del Convenio de París es puramente un plazo mínimo establecido por dicho Convenio para las marcas notorias, el cual aplica nuestro país por jerarquía normativa tratado-ley.



Por lo anterior, los alegatos de la sociedad recurrente no se ajustan al presupuesto b) establecido 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. 794-2014, supra citado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se rechaza de plano el Recurso de Revisión interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, por improcedente, y se confirma el **Voto No. 794-2013**, dictado por este Tribunal a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre del dos mil catorce. 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