



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0811-TRA-PI

Incidente de Nulidad de actuaciones y resoluciones contra la acción de cancelación por falta de uso contra la marca “Phyton 27 (diseño)”

SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 83 205)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 677-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas del veintinueve de setiembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Dora María Fernández Rojas**, mayor, abogada, divorciada, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos setenta y nueve-seiscientos quince, en su condición de apoderada judicial de la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero sesenta y tres mil doscientos cuatro, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecisiete minutos, once segundos del veintitrés de setiembre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. La marca de fábrica “**Phyton 27 (diseño)**” registro número **8325**, cuyo titular es la empresa **SERVIZAMORANOS S.A.**, fue cancelada mediante proceso de cancelación por falta de uso, bajo el expediente número 1992-6596, desde el 3 de octubre del 2012.

El titular de la marca “**Phyton 27 (diseño)**” cancelada, se dio cuenta de la cancelación cuando



se dirigió al Registro de la Propiedad Industrial a renovar su marca el 11 de julio del 2013, por lo que interpone incidente de nulidad del proceso indicando que nunca fue debidamente notificado del proceso, contraviniendo el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Alega falta de notificación, y plantea incidente de nulidad de todas las actuaciones y resoluciones.

En la contestación del traslado del incidente de nulidad, la empresa Marketing Am International que promovió la cancelación por falta de uso indicó que en relación con la notificación, la empresa tenía una dirección muy amplia y poco ubicable y que tanto el traslado del proceso como la resolución final se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta.

De acuerdo al Expediente Ad Effectum Videndi, se observa que se promovieron dos solicitudes una referente a la acción de nulidad del registro número 83205 de la marca de fábrica “**Phyton 27 (diseño)**”, y otra concerniente a la cancelación por falta de uso de la marca referida. En la resolución final de las once horas, veinticinco minutos, treinta y un segundos del siete de marzo del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de nulidad al indicar que el registro 83205 no contravino las causales invocadas por la empresa Marketing Arm International Inc, respecto al artículo 8 inciso c) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de París, y acoge la cancelación por falta de uso.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las nueve horas, diecisiete minutos, once segundos del veintitrés de setiembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones, y mantiene incólume el procedimiento acumulado de nulidad y cancelación por falta de uso promovido por la representación de la empresa Marketing Arm International Inc.

TERCERO. La licenciada Dora María Fernández Rojas, en representación de la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, interpuso recurso de revocatoria y



apelación en subsidio contra la resolución indicada supra, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, dos minutos, treinta y siete segundos del treinta de octubre del dos mil trece, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS : Por probado de interés para la presente resolución se tiene que:

1. Que la acción de notificación del Proceso de Nulidad se realizó a las 11:14 del 22 de noviembre del 2011, indicando en el Acta : “ *en la dirección consignada no fue posible encontrar la empresa*” (ver folio 57 del expediente 83205 tenido como add effectum vivendi).
2. Que la resolución de traslado del Proceso de Nulidad y Cancelación por falta de uso fue publicada en la Gaceta No.11, 12 y 13, de los días 16, 17 y 18 de enero del 2012, respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial realiza un análisis del proceso de notificación (Ver folio 35), indicando que las publicaciones que se realizaron los días 16, 17 y 18 de enero del 2012 y 10, 11 y 14 de mayo del 2013, surtieron los efectos deseados, sea la notificación de las resoluciones de traslado y la de fondo al titular del signo distintivo, sea, Servizamoranos S.A., por consiguiente no se observa ilegalidad en los procedimientos de notificación realizados en el expediente de cancelación por falta de uso de registro 83205, ya que los mismos se realizaron en concordancia a los hechos que constaban en el expediente y a la normativa aplicable. La actuaciones de notificación se catalogan como legítimas, legales y respetuosas del debido proceso. El Registro rechaza el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones señalando que la parte no aporta elementos fácticos, que permitan determinar el uso del signo en el mercado costarricense.

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante argumenta que el **a quo** no entra a resolver cada uno de los alegatos en que se funda el incidente. Por tanto no entra a resolver la debida aplicación del artículo 20 y 23 de la Ley de Notificaciones. Aduce además, que la actuación administrativa perjudica la regularidad del proceso pues no se notificó como debe ser, por lo que hay un quebrantamiento del proceso, Violación al derecho de defensa, pues el principio del incidente es retrotraer el expediente a la solicitud de cancelación por no uso de la marca. Solicita la nulidad de todas las actuaciones y resoluciones en el presente expediente, principalmente la que otorga la cancelación por no uso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente Ad Effectum Videndi se observa que en el proceso de notificación el Registro de la Propiedad Industrial no cumplió con todas las etapas de notificación que estipula el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, y el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687, de 4 de diciembre del 2008, publicada en La Gaceta N° 20, de 29 de enero del 2009.

El artículo 241 de la Ley citada, en su inciso 1, establece expresamente, que:



- “ 1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación.*
- 2. Cuando se ignore o este equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de esta última.*
- 3. Igual regla se aplicara para la primera notificación en un procedimiento si no constan en el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto deberá notificarse.*
- 4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la última.”*

Por su parte, el numeral 20, mencionado supra, dispone que: “[...] 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.”

En el caso que nos ocupa, vemos como el Registro de la Propiedad Industrial se limitó únicamente a notificar en el domicilio social de la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, obviando las direcciones de sus apoderados o representantes. Respecto a lo indicado, cabe mencionar, que el artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, establece:

“1) La notificación podrá hacerse personalmente, por medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones. Si no hay señalamiento al



efecto hecho por la parte interesada, la notificación deberá hacerse en la residencia, el lugar de trabajo o la dirección del interesado, si constan en el expediente por indicación de la Administración o de cualquiera de las partes.

2) En el caso de notificación personal, servirá como prueba el acta respectiva firmada por el interesado o el notificador o, si aquel no ha querido firmar, este último dejará constancia de ello.

3) Cuando se trate de telegrama o carta certificada, la notificación se tendrá por hecha con la boleta de retiro o el acta de recibo firmada por quien hace la entrega.

4) Cuando no se trate de la primera notificación del procedimiento ni de otra resolución que deba notificarse personalmente, las resoluciones se podrán notificar por correo electrónico, fax o por cualquier otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comunicación. Para tal efecto, las partes indicarán, en su primer escrito, el medio escogido para recibir las notificaciones posteriores. Cuando se utilicen estos medios, las copias de los escritos y de los documentos quedarán a disposición de las partes en la administración respectiva.

5) Se faculta a la Administración para que, además de las formas de notificación previstas en esta Ley, implemente otras modalidades de notificación, cuando los sistemas tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido proceso y no se cause indefensión.”

De manera tal y de conformidad con los numerales 241 y 243 de la Ley General de la Administración Pública, y el artículo 20 de la Ley de Notificaciones, normas que en materia de procedimiento relativo a la notificación deben ser consideradas a fin de no causar indefensión a las partes, es que el Registro de la Propiedad Industrial debió llevar a cabo la notificación de traslado de la solicitud de nulidad de registro número 83205 de la marca de fábrica “**Phyton 27 (diseño)**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional y la acción de cancelación por falta de uso, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos



citados, con el fin de ir cumpliendo las etapas relativas a la notificación. Por consiguiente, el Registro tenía en ambos procesos el deber de notificar a la dirección de los representantes de la empresa titular del registro marcario número 83205, a efecto de que éstos se apersonasen al proceso de nulidad, así como al de cancelación por falta de uso.

De acuerdo con lo expuesto, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial omitió el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales citados y concomitantemente lo preceptuado en los ordinales 41 de la Constitución Política y 223.1 de la Ley General de la Administración Pública. Tal omisión, implica un quebrantamiento al principio del debido proceso y su derecho de defensa, pues al no contemplar el **a quo** las formalidades de los artículos 241 y 243 de la Ley General de la Administración Pública, y el artículo 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales, le está limitando a la empresa apelante la oportunidad de defensa. Por lo que este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Dora María Hernández Rojas**, en representación de la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, y **se acoge** el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones presentado por la empresa indicada, debiendo **anularse** todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las **14:08: 20 horas del 21 de setiembre del 2011** (Ver folio 87, traslado de la cancelación por falta de uso), a efecto, de que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a notificar el traslado del proceso de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **“Phyton 27 (diseño)”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en forma apropiada, sea, acorde a la ley.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Dora María Fernández Rojas**, en representación de la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se **acoge** el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones interpuesto por la empresa **SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se **ANULA** todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las **14:08: 20 horas del 2011** (Ver folio 87, traslado de la cancelación por falta de uso), a efecto, de que el Registro proceda a notificar el traslado del proceso de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica **“Phyton 27 (diseño)”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en forma apropiada, sea, acorde a la ley. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98

RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente No. 2013-0811-TRA-PI

Incidente de Nulidad de actuaciones y resoluciones contra la acción de cancelación por falta de uso contra la marca “Phyton 27 (diseño)”

SERVIZAMORANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 83205)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N°234 -2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil quince

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto N° 677-2014, de las catorce horas del veintinueve de setiembre del dos mil catorce, dictado dentro del presente expediente

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene la resolución del Voto N° 677-2014, emitido por este Tribunal a las a las catorce horas del veintinueve de setiembre del dos mil catorce, en el cual no se consignó en el **“POR TANTO”** el **día y mes** de la resolución que **se anula**, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el error material cometido, para que en el **“POR TANTO”** de

la resolución del Voto N° 677-2014, después de “**del**” y antes del “**2011**” se lea correctamente “**21 de setiembre**”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el “**POR TANTO**” de la resolución del Voto N° 677-2014, para que después de “**del**” y antes del “**2011**” se lea correctamente “**21 de setiembre**”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución.-**NOTIFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora