

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0202-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Nombre comercial: “MANGO”

TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-86287)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 700-2014

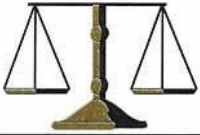
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del catorce de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-694-636, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de setiembre de 2013, por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, interpuso Acción de Nulidad, contra los registros números **219328** propiedad de la empresa **Consolidated Artists B.V.**

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con dieciséis segundos del trece de setiembre de dos mil trece, le



previene al solicitante haciéndole las siguientes **OBSERVACIONES:** “[...] *I) Aportar poder, que acredite su representación, lo anterior, en virtud de que no se ajusta a la presente solicitud, ni se indica referencia del mismo. [...]. SE ADVIERTE AL PROMOVENTE QUE, DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD PRESENTADA ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE MARCAS. [...].*”

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre de dos mil trece, resolvió: “[...] *SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE NULIDAD, promovida por el Lic. José Paulo Brenes Lleras, en representación de TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, contra el registro del nombre comercial “MANGO”, con el número de registro 219328, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la venta de todo tipo de ropa, zapatos, confecciones y accesorios. Ubicado en San José, Escazú, centro comercial Multiplaza, cuarta etapa, segundo piso, contiguo a librería Internacional, local número 294”, cuyo propietarios es CONSOLIDATED ARTISTS B.V. [...].*”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, interpuso para el día 28 de noviembre de 2013 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y siete minutos con cincuenta y un segundo del veinte de diciembre de dos mil trece el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria presentado por el Lic. JOSÉ BRENES LLERAS, en calidad de apoderado especial de la compañía TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A, en contra de la resolución emitida por esta instancia a las*



7:29:46 horas del día 12 de noviembre del 2013 y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, [...].”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez 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 el Juez Diaz Diaz, y;

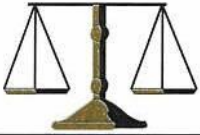
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso el siguiente:

- Que de los autos se desprende que la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.** acreditó su legitimación a folio 38 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre de dos mil trece, resolvió declarar el abandono de la solicitud promovida por el apoderado de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A., al determinar que el interesado no cumplió a cabalidad con la prevención realizada mediante el auto de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con dieciséis segundos del trece de setiembre de dos mil trece, por lo que conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en



concordancia con los artículos 3 y 48 de su Reglamento, aplicó de dicha penalidad.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente Tienda de Artículos Acuáticos S.A., dentro de sus agravios manifestó expresamente lo siguiente; “[...] (a) la nulidad del plazo otorgado para acreditar nuestro poder, toda vez que aplica lo dispuesto en el Tratado sobre Derechos de Marcas; (b) se tenga por bien acreditado en tiempo el documento de poder, (c) se revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial dictada a las 7:29:46 horas del día 12 de noviembre del 2013; (d) y, se ordene continuar con los procedimientos correspondientes. [...].”

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con dieciséis segundos del trece de setiembre de dos mil trece, se le previene al representante de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A., aportar el poder que acredite su representación, en virtud de que no se adjunta a la presente solicitud ni se indica referencia del mismo. Lo anterior, dentro de un plazo de **QUINCE DIAS HÁBILES** a partir de su notificación, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivar las diligencias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y los artículos 3 y 48 de su Reglamento.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas ordena al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario se ven sometidas al principio de celeridad del procedimiento: El artículo 13 es muy claro e imperativo y de acatamiento obligatorio.



Sobre el agravio del apelante, referente a la aplicación de la Ley No. 8636 Adhesión de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 29 de abril de 2008, que establece un nuevo plazo para la corrección de ciertas formalidades específicamente detalladas en el Tratado, es importante analizar la normativa aludida.

El **artículo 4.3.d)** de dicho cuerpo legal, señala:

“Artículo 4. Representación; domicilio legal [...]”

3) [Poder] [...]

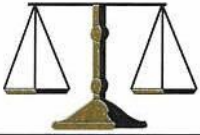
d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no estuviera en posesión del poder necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento. (ver regla 4 del Reglamento a dicha Ley) Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto. [...].” (La negrita y subrayado no corresponde al original)

Por su parte, la Regla 4 del Reglamento a dicha Ley establece:

“Regla 4 Detalles relativos a la representación”

El plazo mencionado en el Artículo 4.3) d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.”

Es claro que ante la aprobación del Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, deben acatarse las nuevas disposiciones relacionadas con el procedimiento que debe seguir el Registro de la Propiedad Industrial, para el caso específico del registros del tipo de marcas contempladas en el tratado. Lo anterior, siguiendo el espíritu del mencionado tratado, en aras de



proporcionarle tanto a los solicitantes como los titulares de marcas, ventajas y facilidades prácticas que reducen considerablemente los trámites y dota al sistema de uniformidad en el entorno internacional, incrementando con ello la seguridad y certeza jurídica, al establecer requisitos similares en todos los países miembros, de forma tal que el procedimiento resulte seguro y predecible. Se garantiza así un mínimo de exigencias y de formalidades, así como procedimientos ágiles y sencillos, en beneficio de los usuarios.

No obstante, para el caso específico es importante determinar si en este procedimiento aplica el aludido tratado. El tratado es muy claro en indicar los procedimientos y tipos de marcas a los cuales el mismo se aplica. En este sentido dicho cuerpo legal establece:

“Artículo 2. Marcas a las que se aplica el Tratado:

1) [Naturaleza de las marcas]

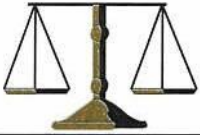
a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

2) [Tipos de marcas]

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. [...].”



En este caso, no estamos ante una solicitud referida a marcas de producto o servicio o ambas, sino ante un signo distintivo diverso, un nombre comercial, razón por la cual no aplica el tratado en cuestión, que expresamente limita sus alcances a un determinado tipo de marcas. Además no estamos en un procedimiento referido a la inscripción o renovación de una de esas marcas, sino en un proceso de cancelación de un signo distintivo, proceso que parte de otros supuestos, por ser de naturaleza contenciosa, por lo que el principio de debida defensa obliga a un control más riguroso del cumplimiento de requisitos de admisibilidad. Esto además impide una interpretación amplia del tratado para desaplicar la normativa específica de la materia y conceder plazos más extensos al actor.

Ante ello, no podríamos obviar que la administración ha actuado ajustada a derecho cuando hace aplicación a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer el plazo de quince días hábiles para cumplir con los requisitos formales pendientes, tal y como lo ordena el artículo 13 de la ley de cita. Nótese que el instrumento con el cual se acredita su representación, debidamente certificado, fue presentado hasta el día 11 de octubre de 2013. Habiendo sido notificada la prevención el día 13 de Setiembre del 2013, el plazo de quince días se inicia el día martes 17 de Setiembre y concluye el día 8 de Octubre, en la fecha en que se presenta el cumplimiento del requisito, ya habían transcurrido más de 15 días hábiles y por lo tanto estaba vencido el plazo.

Visto lo anterior, este Tribunal por mayoría llega a la conclusión de que la prevención no fue cumplida dentro del plazo de ley. Por este motivo si procede aplicar la penalidad señalada por el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal por mayoría estima que no lleva razón el recurrente al señalar que el Registro debió aplicarle las disposiciones contenidas en el Tratado a la Ley de Marcas, siendo lo procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. 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 N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden por mayoría, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre, la cual se confirma. Los jueces Suarez Baltodano y Ortiz Mora salvan el voto. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



VOTO SALVADO DE LOS JUECES GUADALUPE ORTIZ MORA Y PEDRO DANIEL SUAREZ BALTODANO

Los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Pedro Daniel Suárez Baltodano, se apartan del criterio de mayoría y salvan el voto en el siguiente sentido: En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre de dos mil trece, resolvió declarar el abandono de la solicitud promovida por el apoderado de la empresa Tienda de Artículos Acuáticos S.A., al determinar que el interesado no cumplió a cabalidad con la prevención realizada mediante el auto de las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos con dieciséis segundos del trece de setiembre de dos mil trece, al no presentar en el plazo otorgado el poder que le fuera solicitado.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente Tienda de Artículos Acuáticos S.A., dentro de sus agravios es enfático en manifestar, que en el presente caso se aplica lo dispuesto por el Tratado sobre Derecho de Marcas, que concede un término mayor al expresado en los artículos 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 3 y 48 del Reglamento a esa Ley.

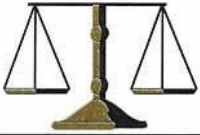
El Tratado sobre el Derecho de Marcas, que entró en vigencia mediante la Ley No. 8636 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 113 del 12 de junio de 2008, señala en el artículo 4.3.d):

“Artículo 4

Representación; domicilio legal [...]

3) [Poder] [...]

- d) Cuando se presente en la Oficina una comunicación de una persona que se designe en la comunicación como un representante, pero en el momento de recibir la comunicación la Oficina no estuviera en posesión del poder***



*necesario, la Parte Contratante podrá exigir que el poder se presente en la Oficina dentro del plazo fijado por la Parte Contratante, con sujeción al plazo mínimo establecido en el Reglamento. **(ver regla 4 del Reglamento a dicha Ley)** Cualquier Parte Contratante podrá disponer que, cuando el poder no haya sido presentado en la Oficina en el plazo fijado por la Parte Contratante, la comunicación realizada por dicha persona no tendrá ningún efecto. [...].” (La negrita y subrayado no corresponde al original)*

Por su parte, la Regla 4 del Reglamento a dicha Ley establece:

“Regla 4 Detalles relativos a la representación

El plazo mencionado en el Artículo 4.3) d) se calculará a partir de la fecha de recepción de la comunicación referida en ese Artículo por la Oficina de la Parte Contratante interesada y no será inferior a un mes cuando la dirección de la persona en cuyo nombre se hace la comunicación se encuentre en el territorio de esa Parte Contratante, ni inferior a dos meses cuando tal dirección se encuentre fuera del territorio de esa Parte Contratante.”

En este sentido, ante la aprobación por parte del Estado costarricense del “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su Reglamento, los que establecen disposiciones relacionadas con el procedimiento, que debe seguir el Registro de la Propiedad Industrial ante los registros de marcas, se hace obligatorio para la Administración Registral el verificar esa normativa, con la finalidad de proporcionar al usuario un servicio público eficiente, apegado al principio de legalidad, con lo cual se proporciona seguridad jurídica, principio inmerso en todo el ordenamiento jurídico y específicamente en el Derecho Registral.

El “Tratado sobre el Derecho de Marcas” y su Reglamento, proporcionan a los solicitantes y titulares de marcas, ventajas y facilidades prácticas que reducen considerablemente los trámites y dota al sistema de uniformidad en el entorno internacional, incrementando con ello la seguridad y certeza jurídica, al establecer requisitos similares en todos los países miembros, de forma tal que el procedimiento resulte seguro y predecible, garantizándose un mínimo de



exigencias y de formalidades, así como procedimientos ágiles y sencillos, en beneficio de los usuarios.

El artículo 2 de dicho tratado, indica expresamente:

1) Naturaleza de las marcas

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas que consistan en signos visibles, bien entendido que sólo las Partes Contratantes que acepten el registro de marcas tridimensionales estarán obligadas a aplicar el presente Tratado a dichas marcas.

b) El presente Tratado no se aplicará a los hologramas ni a las marcas que no consistan en signos visibles, en particular las marcas sonoras y las marcas olfativas.

2) Tipos de marcas]

a) El presente Tratado se aplicará a las marcas relativas a productos (marcas de producto) o a servicios (marcas de servicio), o relativas a productos y servicios.

b) El presente Tratado no se aplicará a las marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía.

Conforme a lo dispuesto, este instrumento internacional se aplica a las marcas que consistan en signos visibles, relativas a productos, a servicios, o relativas a productos y servicios. Expresamente se indica la negativa a ser aplicado a los hologramas, marcas sonoras, olfativas, marcas colectivas, marcas de certificación y marcas de garantía. Obsérvese que de esta exclusión no se visualiza al nombre comercial.

El artículo 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regula lo relativo a los procedimientos que le son aplicables al nombre comercial ante una solicitud de registro, su modificación y anulación. Bajo ese conocimiento, ese numeral indica expresamente, que ante la solicitud de los actos referidos, se seguirá: *”los procedimientos establecidos para el registro de las marcas (...)”*. Ello significa, que desde la propia ley de marcas, el nombre comercial se ha tratado en cuanto a su procedimiento, como si fuese un signo marcario.



Por otra parte, ya este Tribunal ha incluido por interpretación en su jurisprudencia, que la prohibición que alcanza al artículo 29 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, abarca también a los nombres comerciales. En ese sentido se ha dicho;

“Asimismo sobre la aplicabilidad del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos a los nombre comerciales merece tenerse presente, que el citado artículo al prohibir el uso de “una marca registrada” debe interpretarse en forma amplia haciéndolo extensivo a “todo signo distintivo”, incluyendo, el nombre comercial, el cual resulta, por su naturaleza y función muy similar o próximo a la denominación social, pues en su actividad empresarial, al ser utilizada la denominación en la publicidad y documentación comercial, desempeña las funciones económicas propias de un signo distintivo. Dicho artículo es de aplicación también a los nombres comerciales al tenor de los principios de protección de los derechos e intereses legítimos de los titulares de las marcas y otros signos distintivos, objeto de la citada Ley de Marcas que establece el artículo 1, el cual en lo de interés señala: “(...) La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos”. (Voto 1192-2012, de las 11:10 horas del 15 de noviembre de 2012)

Ante ese cuadro fáctico mediante el que se considera al nombre comercial como un signo distintivo, al cual se le aplica en su procedimiento la citada ley de marcas y que el Tratado sobre el Derecho de Marcas no lo excluye expresamente, los jueces disidentes del voto de mayoría consideramos que le es aplicable las disposiciones normativas de dicho tratado y su reglamento.

Lo anterior encuentra sustento jurídico también, en la relación de los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, mediante los cuales la actividad de los entes públicos, en este caso Registro de la Propiedad Industrial y Tribunal Registral Administrativo, está sujeta a los principios fundamentales del servicio público, debiéndose interpretar la norma administrativa en la forma que mejor garantice la realización del fin público. Para ello, se deberá interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta las normas conexas.

Bajo esa tesitura no se podría obviar, que de haberse otorgado el plazo señalado en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, el instrumento con el cual se acreditó la representación del Licenciado José Paulo Brenes Lleras, se hubiese encontrado dentro del

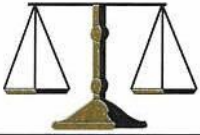


término de Ley, acorde con la legislación actual y vigente para dichos efectos, no procediendo la penalidad señalada por el artículo 13 de la Ley de Marcas.

Por las anteriores consideraciones, los jueces Ortiz Mora y Suárez Baltodano estiman, que lleva razón el recurrente al señalar que el Registro debió aplicar las disposiciones contenidas en el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, siendo lo procedente declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado registral de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, veintinueve minutos con cuarenta y seis segundos del doce de noviembre de dos mil trece y proceder a admitir, el documento de acreditación de la legitimación de ese profesional.

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: EXAMEN DE LA MARCA
TNR: 00.42.09