

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0177-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de las Marca de Servicios BULLETPROOF y BULLETPROOF SECURITY SERVICES ACADEMY

CRESTCOM INTERNATIONAL LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-4342, 203940 2-92170)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0935-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, abogado, casado, vecino San José, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colorado, con domicilio en 6900 East Bellevue Avenue, Suite 300 Greenwood Village, Colorado 80111, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 24 de junio de 2014, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC**, solicitó al Registro de Propiedad Industrial la nulidad de las marcas de servicios **BULLETPROOF**, registro número 204614 para proteger y distinguir “servicios de capacitación de personal de seguridad tales como agentes privados de seguridad, agentes de seguridad en transporte de valores, protectores de seguridad personal (guardaespaldas) y **BULLETPROOF SECURITY SERVICES ACADEMY**

(Diseño) Registro 203940 para proteger y distinguir “*servicios de capacitación (una empresa dedicada a la capacitación de personal de seguridad tales como agentes privados de seguridad, agentes de seguridad en transporte de valores, protectores de seguridad personal (guardaespaldas).*”

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención de las 11:51:38 del 30 de setiembre de 2015 el Registro de Propiedad Industrial le previno al solicitante : “[...] Con el fin de continuar con el procedimiento respectivo, se le previene al promovente del presente proceso para que, en el plazo de **DIEZ DÍAS** contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación de esta resolución y en virtud de que el intento de notificación no pudo ser realizado conforme a derecho y por el respeto a los principios del debido proceso, proceda a indicar un nuevo domicilio del titular del signo en Costa Rica por medio del cual pueda realizarse válidamente la notificación efectiva al titular del signo. De no conocerlo, deberá indicarlo así expresamente y solicitar que se le notifique al titular por medio de edicto. Se advierte al promovente, con fundamento en el artículo 264 de la ley General de Administración Pública, que de incumplir con lo requerido en el plazo expresado, se decretará el archivo de la solicitud [...]”

TERCERO. Que el Registro de Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil dieciséis, en virtud de no haber cumplido el solicitante con la prevención antes citada, declaró el archivo del expediente, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC.**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil dieciséis.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:

1) Que mediante resolución de prevención de las 11:51:38 horas del 30 de setiembre de 2015, notificada a **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC** el 01 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante que indicara un nuevo domicilio del titular del signo, dentro del plazo de diez días contado a partir del día hábil siguiente al de la comunicación (folio 28 del expediente principal).

2) **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC** no aportó dentro del plazo otorgado por la resolución de las 11:51:38 horas del 30 de setiembre de 2015 un nuevo domicilio donde notificar al titular marcario (folios 30 al 32 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter que resulten de interés para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevención efectuada a la

sociedad recurrente, declaró el archivo de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública.

Por su parte, el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que la resolución apelada se encuentra viciada de nulidad y expuso los siguientes agravios: 1) La acción de nulidad ha cumplido con los requisitos de forma y fondo para su admisibilidad y han aportado una dirección donde notificar al titular. 2) Se aportó una dirección donde tenían noticia para notificar al titular. El hecho de que en esa dirección no fuera posible notificarlo no constituye un defecto de la acción de nulidad que deba ser subsanado por el gestor de esta. La falta de una dirección no da pie a que se tenga por abandonado el proceso o que no se le pueda dar curso, la falta de notificación no impediría el curso del proceso, este puede ser impulsado de oficio por la Administración Pública. 3) El requerimiento de aportar una dirección es la creación de una obligación que no está establecida en las leyes y reglamentos aplicables. No es una prevención que la ley sanciona con el archivo, se debe aplicar el principio de legalidad y el debido proceso. 4) Alega que lo procedente era solicitarle la dirección al gestor y si no hacer la publicación pero, no crearle una carga ilegal, mucho menos sancionarlo con el archivo. 5) Que la dirección para notificar a la otra parte no es un requisito esencial para continuar con el proceso, que aunque la legislación prevé agotar la notificación personal, lo procedente era la publicación en la gaceta, no archivarlo por no aportar una dirección física y agrega que las gestiones de la Administración, especialmente las sancionatorias deben estar expresamente establecidas por ley, para este caso no están. 6) Señala que se ha aplicado erróneamente el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública, ya que este artículo no refiere a la realización de ciertos trámites o requisitos establecidos en la Ley una vez admitido el procedimiento. 7) No se aportó la dirección dentro de los diez días otorgados pero, con anterioridad a cualquier acción de la administración se aportó la dirección de la casa de habitación de la otra parte, lo que dio impulso al proceso. 8) La resolución es contraria a derecho porque archiva el procedimiento sin que se hayan dado las condiciones establecidas en la ley para aplicar tal sanción dentro del procedimiento. 9) La resolución impugnada los coloca en una situación de indefensión al imponerles obligaciones y requisitos no previstos en la ley.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial, previno a la empresa solicitante en resolución de las 11:51:38 del 30 de setiembre de 2015 para que: “[...] en el plazo de diez días indique un nuevo domicilio del titular del signo”. El solicitante dejó transcurrir el plazo otorgado. Posteriormente, de forma extemporánea, presentó los documentos 2015-15663 en fecha 27 de octubre de 2015 y en documento 2015-17350 en fecha 27 de noviembre de 2015, por tal razón el Registro de la Propiedad Industrial procedió con el archivo de la gestión.

Ahora en cuanto al tema de las solicitudes de nulidad debe tener presente el recurrente, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, que siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo y previa audiencia al titular del registro de la marca, el Registro podría cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que use la marca.

Asimismo y en aplicación del principio de legalidad, se observa como la ley de Marcas y su reglamento establecen plazos y requisitos de forma y fondo que los solicitantes deben cumplir en las distintas gestiones que se realizan y la sanción ante la omisión de estos, puede recaer en el archivo del expediente tal y como sucedió en el presente caso. Hay una normativa expresa que establece los requisitos que deben cumplir los solicitantes de una nulidad de un registro, de ahí que es importante que la actuación registral se ajuste al principio de legalidad.

QUINTO. EN CUANTO A LA FIGURA DEL ABANDONO. Ahora corresponde analizar lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su reglamento en cuanto a los requisitos de forma y de fondo, así como lo regulado en caso de incumplimiento.

En este sentido el artículo 9° de la ley de cita, estipula que la solicitud de inscripción será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador quien verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación, bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem).

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro, que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia, la normativa es clara en que, ante la prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Debe verse lo preceptuado por el art. 37 de la Ley de Marcas en relación con el art. 13 que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva y, para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos de forma, la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y: “[...] *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud* [...]”.

En el caso en estudio, se advierte que en un primer momento el Registro otorgó un plazo de seis meses para que indicara una dirección del titular, como resultó fallida, el Registro volvió a otorgar otro plazo de 10 días para que aportara una nueva dirección.

Es importante insistir, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*” (Guillermo Cabanellas. **Diccionario Enciclopédico de**

Derecho Usual. 27ª edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación de los defectos señalados en el término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

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 autoriza a la autoridad registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio, ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. De esta forma, se rechazan los agravios primero a quinto. Al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo, de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

Conforme con lo expuesto, estima este Tribunal, que los agravios del recurrente no resultan de recibo, pues no son argumentos suficientes y válidos para justificar su inercia, ya que tal y como quedó indicado, el solicitante debió de cumplir con lo requerido en el plazo otorgado por el Registro y al no constatarse el cumplimiento de la prevención, se debe tener por abandonada la solicitud y se debe proceder al archivo del expediente.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:51:38 del 30 de setiembre de 2015, comunicó al solicitante una serie de objeciones de forma y fondo para acceder al registro, esa prevención fue notificada el 01/10/2015 (folio 30 del expediente principal), tal y como consta en la solicitud en la cual, el gestionante pidió que se notificara mediante fax. El solicitante dejó transcurrir el plazo otorgado por el Registro para su debida contestación. Por lo anterior, lleva

razón el Registro en declarar el archivo del expediente porque la prevención no fue contestada en tiempo ni hubo solicitud de prórroga del plazo otorgado para cumplir.

En cuanto a los agravios del recurrente se debe indicar que se trata de una solicitud de nulidad de dos marcas registradas, en la cual, el solicitante debe cumplir determinados requisitos para que no se vulneren los derechos del titular del registro marcario, en este caso, concretamente el derecho al debido proceso. Tampoco está de acuerdo este Tribunal con los agravios segundo y tercero que expone la recurrente, pretendiendo que se continúe con este procedimiento, primero debe ser notificado el titular marcario a efecto de garantizar el derecho al debido proceso y su derecho de defensa, tal y como lo dispone el artículo el art. 37 de la Ley de Marcas: “[...] **Siempre que se garanticen los principios del debido proceso [...]**” En el mismo sentido garantiza esos derechos de debido proceso y derecho de defensa el propio artículo 39 de la Constitución Política que se materializa en el derecho a una resolución previa oportunidad de ejercer su derecho a ser oído, derecho a ofrecer prueba, a ser notificado y el artículo 239 de la Ley General de la Administración Pública que indica: “**Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser comunicado al afectado, de conformidad con esta ley**”. Y el artículo 240 inciso 1° de esta ley, dispone: “**Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los concretos**”.

En el presente caso estamos en presencia del incumplimiento del solicitante, pues no cumplió con la última prevención, dentro del plazo otorgado por esta, ni utilizó los instrumentos legales en el caso en que no pudiera cumplir, razón por la cual sus agravios no resultan de recibo.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil dieciséis.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme con las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la compañía **CRESTCOM INTERNATIONAL, LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09