

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0384-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA

SKY INTERNATIONAL AG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2017-155, REGISTRO 262715, ANOTACIÓN 2-140351)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS




VOTO 0514-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veintinueve minutos del tres de diciembre de 2021.

Recurso de apelación planteado por el abogado Federico Rucavado Luque, vecino de San José, cédula de identidad 1-0839-0188, apoderado especial de la empresa **SKY INTERNATIONAL AG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en Stockerhof, Dreikönigstrasse 31 A, 8002 Zúrich, Suiza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:33:02 horas del 31 de mayo de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El abogado Rucavado Luque, en su condición indicada, presentó solicitud de nulidad del registro de la marca , registro 262715, por considerar que se inscribió en detrimento de las marcas de su representada, consistentes en la palabra SKY.

El Registro de la Propiedad Intelectual previene al interesado que en el plazo de diez días hábiles proceda a aportar la dirección física del titular del registro o sus representantes para realizar la notificación correspondiente del traslado de la presente acción, basándose en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública; indicando que la notificación, que en este caso es de traslado de la acción, se debe de realizar de forma personal, además se le advierte que de no cumplir con lo prevenido no se atenderán futuras gestiones.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud de nulidad, al determinar que la empresa solicitante no cumplió con lo prevenido.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **SKY INTERNATIONAL AG** interpuso recurso de apelación, y manifestó en sus agravios que su solicitud fue archivada aun y cuando cumplió la prevención fuera del plazo otorgado, siendo una nulidad relativa subsanable, misma que se resolvió con posterioridad para enderezar el proceso. Se basa en el artículo 168 de la Ley General de Administración Pública y jurisprudencia de la Procuraduría General de la República sobre el principio de conservación de los actos administrativos dictados con vicios de nulidad relativa. Por último, aporta dirección para notificar al representante de la empresa titular de la marca que se pretende anular.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, si bien se observan vicios que causan indefensión, la documentación que se presenta sana la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA INFORMACIÓN PEDIDA A LA EMPRESA SOLICITANTE. La función calificadora del Registro de la Propiedad Intelectual incluye un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda solicitud, y se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como con las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En dicha norma se establece en forma expresa que, en caso de no cumplirse con los requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles para que subsane su solicitud, bajo apercibimiento de considerarse abandonada.

El Registro de la Propiedad Intelectual previno al solicitante aportar dirección física del titular del registro o sus representantes para realizar notificación personal del traslado de la presente acción, para lo cual otorgó diez días hábiles basándose en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública.

No obstante, si bien hubo una prevención que no fue contestada en el plazo otorgado, dicha prevención no se basa en una disposición legal o reglamentaria. Ni el artículo 37 de la Ley de Marcas, ni el 48 de su reglamento, contienen una obligación para que el solicitante de la nulidad deba aportar la dirección física del titular del signo que se pretende anular, o la de sus representantes.

Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.

Artículo 48. —Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente:

-
- a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;
 - b) Nombre del titular del registro.
 - c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.
 - d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.
 - e) Las pruebas en que se funda la solicitud.
 - f) La petición en términos precisos.

En caso de que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.

La prevención se basa en una norma general de la Ley General de la Administración Pública, artículo 264.

Artículo 264.-

- 1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán realizarse por éstos en el plazo de diez días, salvo en el caso de que por ley se fije otro.
- 2. A los interesados que no los cumplieren, podrán declarárseles de oficio o a gestión de parte, sin derecho al correspondiente trámite.

Sin embargo, para este Tribunal es claro que el numeral 48 del Reglamento indica los requisitos formales que debe contener la solicitud de la nulidad, sin que se pida al solicitante indicar la dirección del titular de la marca que se pide anular o la de sus representantes, y acto seguido, en el párrafo primero del artículo 49, indica que si todo está bien "*...dará audiencia al titular del registro...*", o sea, la normativa marcaría, interpretada sistemáticamente, permite entender que se debe utilizar la dirección que se encuentra publicitada en el Registro.

Artículo 49. —Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento. (...)

La prevención se basa en un requisito que no tiene asidero ni en la Ley de Marcas ni en su reglamento; y la norma citada como base de lo prevenido, sea el artículo 264 de la Ley General de Administración Pública, no puede ser utilizada para justificar lo pedido, ya que no se refiere de forma específica a pedir la dirección echada de menos, pero, además:

- 1- El artículo 48 del Reglamento a la Ley de Marcas indica que la forma de proceder ante las prevenciones es siguiendo las reglas del artículo 13 de la Ley de Marcas, por lo que no se entiende la referenciación a otra norma que hace el Registro en su prevención.
- 2- El propio artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública prevé que sus postulados no deben aplicarse si hay ley especial de por medio, como sucede en este caso.
- 3- La propia Ley General de la Administración Pública exceptúa la aplicación de su Libro Segundo, Del Procedimiento Administrativo, a los procedimientos en materia de Registros Públicos, artículo 367 inciso f).

El apelante acertadamente llama la atención sobre el hecho de que la dirección está “...*dentro del expediente administrativo que consta en el Registro.*”, ya que precisamente ese es el espíritu de la normativa, que no pide explícitamente el requisito que fuese prevenido, y más bien ordena al Registro dar audiencia al titular del registro, dando vida al principio de la publicidad registral, la cual no está compuesta únicamente por la información contenida en el certificado del registro de la marca, sino por todo el expediente que se conformó para su otorgamiento, debiendo extraerse de él la ubicación o lugar a donde debe efectuarse la

notificación al representante nacional de la empresa titular.

Por último, si bien la petición de un requisito que no está basado en la normativa no solamente riñe con el principio de legalidad que rige la actuación de la Administración, sino que pone al solicitante en un estado de indefensión antijurídico, todo lo cual devendría en la declaratoria de la nulidad de lo resuelto gracias a la actividad de contralor de legalidad que debe ejercer este Tribunal, también es cierto que la dirección pedida por el Registro de la Propiedad Intelectual fue aportada por el recurrente, por lo que no tiene sentido anular y más bien lo procedente es continuar con el procedimiento según lo solicitado.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Federico Rucavado Luque representando a **SKY INTERNATIONAL AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:33:02 horas del 31 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca para que se continúe con el procedimiento. De conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 03:05 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 12:03 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 11:12 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 02:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 16/03/2022 02:12 PM

Guadalupe Ortiz Mora

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

Término: NULIDAD

TNR: 00.35.98

TG 1: 315