
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0133-TRA-PI

SOLICITUD DE RENOVACIÓN MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO:

GRACE FOODS LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-
155035)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0280-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zurcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0415-1184, vecino de San José, apoderado de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, empresa organizada y constituida conforme las leyes de Bermuda y domiciliada en 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:57 del 01 de febrero de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Harry Zurcher Blen, de calidades indicadas, apoderado de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, solicita



se renueve la marca de fábrica y de comercio **TROPICAL RHYTHMS**, en clase 32 para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Por medio de resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:57 del 1 de febrero de 2023, se ordena el archivo del expediente, debido



a que no es posible renovar la marca **TROPICAL RHYTHMS** pues fue anulada por el voto de este Tribunal número 2009-1159, emitido a las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**, apeló lo resuelto y expresó como agravios lo siguiente:

1. El 31 de enero de 2003 se otorgó el registro de la marca **TROPICAL RHYTHMS(DISEÑO)** n°137184. El 18 de enero de 2013 se presentó la solicitud de renovación de la marca, la que se renovó el 05 de febrero de 2013 hasta el 31 de enero de 2023, según documento 2/82394.
2. Su representada nunca fue notificada del proceso de nulidad ni por el Registro ni por el Tribunal Registral Administrativo.
3. El voto 2009-1159 del Tribunal Registral Administrativo, no le fue notificado ni por el Registro ni por el Tribunal Registral Administrativo, lo que ha provocado indefensión a su representada, para tales efectos cita el artículo 9 de la Ley de Notificaciones Judiciales N° 8687, en relación con el artículo 31 del Código Procesal

Civil y 183 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo que solicita se acoja el recurso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. El procedimiento de nulidad de la marca **TROPICAL RHYTHMS(DISEÑO)** registro nº137184, se siguió en el expediente 2002-3714 del Registro de Propiedad Intelectual, por acción de nulidad y solicitud de cancelación planteada por la Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A.

2. La resolución del Registro de la Propiedad Industrial emitida a las 8:20:02 del 13 de febrero de 2009, en la cual se admite la apelación y se emplaza a las partes interesadas para hacer valer sus derechos ante el Tribunal Registral Administrativo fue notificada el 23 de febrero de 2009 (Folio 252 a 253 expediente 2002-3714 del Registro de Propiedad Industrial hoy Registro de la Propiedad Intelectual).

3. El voto 2009-1159 del Tribunal Registral Administrativo, emitido a las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, fue notificado a la Dirección de Propiedad Intelectual, el 30 de abril de 2010 y asentado en la publicidad desde el 20 de mayo de ese año. (Ver folio 381 del expediente principal, 17 y 18 del legajo de apelación)

4. La marca  , número de registro 137184, se encuentra anulada, según consta en certificación emitida el día 14 de abril de 2023, por el voto de este Tribunal número 2009-1159, de las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009. (Ver folios 17 y 18 del legajo digital de apelación).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. ÁMBITO DE COMPETENCIA. Conforme el artículo 25 de la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, este Tribunal conoce de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones finales dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, siendo uno de sus fines buscar la seguridad jurídica de los derechos registrales, ejerciendo sus funciones sujeto entre otros, al principio de legalidad y brindar al usuario información precisa y necesaria desde el punto de vista jurídico.

Tomando en cuenta lo anterior, el conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, declara el archivo de la solicitud de renovación de la marca



registro número 137184, perteneciente a la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, debido a que la marca fue anulada por el voto 2009-1159 del Tribunal Registral Administrativo, emitido a las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, expediente 2009-0272-TRA-PI.



El procedimiento de nulidad de la marca **TROPICAL RHYTHMS (DISEÑO)** se tramitó mediante solicitud presentada por la Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A. el 10 de julio de 2003; proceso al que se apersonó la empresa Grace Food Limited, en su condición de titular de la marca que se solicita anular, representada por el señor Edgar Zurcher Gurdián, todo ello dentro del expediente 2002-3714. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución emitida a las 07:30 horas del 8 de diciembre de 2008 declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **TROPICAL RHYTHMS (DISEÑO)**, registro N° 137184. Los accionantes presentan recurso de apelación, el cual es admitido por el Registro mediante resolución expedida a las 8:20:02 del 13 de febrero de 2009 y notificada tanto a los accionantes como a la representación del titular de la marca Grace Food Limited el 23 de febrero de 2009.

El Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto 2009-1159 emitido a las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, expediente 2009-0272-TRA-PI, revoca la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de las 7:30 horas del 8 de diciembre de 2008, referente al proceso de nulidad solicitado, contra la marca



, registro 137184; declara con lugar la acción de nulidad y ordena al Registro de la Propiedad Intelectual proceder con la nulidad del registro de esa marca, en clase 32 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **GRACE FOODS LIMITED**.

El citado voto fue notificado a la Dirección de Propiedad Intelectual, el 30 de abril de 2010, según consta a folio 381, del expediente número 2002-3714 de ese Registro, y a partir del 20 de mayo de 2010 debía consignarse la condición de marca anulada,

fecha en que se consignó el movimiento “apelación con lugar”, en la lista de eventos de la marca según se publicita en el asiento registral de dicho signo.

No obstante; según consta en certificación emitida el día 14 de abril de 2023 (Folio 17 del legajo de apelación), la marca pese a encontrarse anulada desde el año 2009 fue renovada por el Registro mediante el movimiento 2/82394, el 23 de enero de 2013.

Como bien fue señalado por el Registro de Propiedad Intelectual mediante la

resolución venida en alzada, la marca  carece de vigencia por haber sido anulada y no es posible renovarla. El Registro no debió haber renovado la marca el 23 de enero de 2013, ya que estaba anulada desde el 20 de mayo de 2010, conforme el voto emitido por este Tribunal, condición que incluso fue consignada por el Registro en las bases de datos referente a la marca, conforme la instrucción dada.

El acto emitido por este Tribunal mediante el voto, de las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, expediente 2009-0272-TRA-PI, es un acto definitivo, consignado en el asiento registral de la marca por parte de la Administración, dejando de tener eficacia los efectos que ese asiento registral producía.

Cuando se pretende anular un acto lesivo a los intereses económicos o de cualquier otra naturaleza, la administración tiene un plazo máximo de un año siguiente a aquel que se haya dictado la resolución.

Al respecto el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, indica

Artículo 173.-

[...]

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.

[...]

Para este efecto, resulta de importancia determinar si el acto impugnado es de efectos continuados en el entendido que el acto incide reiteradamente en la esfera del particular o de efecto inmediato en los que su incidencia o efecto se agota en un solo momento.

Al respecto, sobre los efectos jurídicos de los actos registrales, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 000741-F -S1 -2017 emitida a las 14:10 del 22 de junio de 2017 indicó:

No resulta admisible, en consecuencia, afirmar que se trata de un acto de efecto continuado en la medida que el error registral que se atribuye al Registro fue puntual, se dio en unas coordenadas temporales específicas, y concretó sus efectos en el momento cuando constrinó a la actora a paralizar su proyecto.

El voto 2009-1159 del Tribunal Registral Administrativo, emitido a las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, fue notificado a la Dirección de Propiedad Intelectual, el 30 de abril de 2010 y asentado en la publicidad desde el 20 de mayo de ese año, momento en que se concretó con efecto inmediato la nulidad de la marca



Siguiendo esta línea de pensamiento el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, por resolución N.º 00157– 2017, dictada a las 8:40 horas del 24 de abril de 2017 señaló:

Resta ahora analizar el segundo argumento planteado por el recurrente para cuestionar la caducidad decretada, según el cual, el acto impugnado es de efectos continuados. En principio, este supuesto es propio de aquellas relaciones jurídicas de duración, entendiendo que opera cuando el acto incide reiteradamente en la esfera jurídica del particular, ya sea creando, modificando o extinguendo durante ese período las relaciones o situaciones jurídicas que integran dicha esfera jurídica. Contario(sic) a lo que ocurre en aquellos actos de efecto instantáneo en los que su incidencia o efecto se agota en un solo momento, precisamente en el que varía, en forma positiva o negativa, el conjunto de derechos, potestades, obligaciones, deberes, y cargas de las personas". De conformidad con lo expuesto, nótese que para que el acto se encuentre surtiendo efectos debe tratarse de un acto de efectos continuados y no un acto de efectos inmediatos, por cuanto, en éstos, el efecto se agota con su emisión.

[...]

Consecuentemente, habiéndose detectado que en el caso de análisis ya había transcurrido el plazo de un año previsto en el inciso primero del artículo 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, al momento del dictado de la declaratoria de lesividad, resulta evidente que ha operado la caducidad para el ejercicio de dicha potestad, declaratoria que debía ser el sustento a este proceso. Tal factor de temporalidad previsto por el legislador contribuye a la seguridad jurídica, evitando así la inactividad administrativa y procurando la diligencia de los entes públicos en todas sus actuaciones, principalmente

en tratándose de aquellas tendientes a suprimir derechos ya consolidados de los administrados.

Ahora bien, en cuanto a la resolución recurrida, este Tribunal ha verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la declaración de archivo del expediente de conformidad con el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, de la solicitud de renovación de la marca



en clase 32 para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en razón de que esa marca no está vigente, por haber sido anulada mediante voto de este Tribunal, número 2009-1159, de las 10:20 horas del 16 de setiembre de 2009, expediente 2009-0272-TRA-PI, la cual tiene efectos inmediatos y no continuados, tal y como se ha analizado, por lo que resulta viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:57 del 1 de febrero de 2023.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por abogado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la compañía **GRACE FOODS LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:15:57 del

01 de febrero de 2023, la que mediante este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/09/2023 08:53 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 04/09/2023 08:21 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 04/09/2023 08:39 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/09/2023 08:22 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 04/09/2023 09:51 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQ-B/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

TE: RECURSO DE APELACIÓN

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES

FINALES DEL REGISTRO NACIONAL

TG: ATRIBUCIONES DEL TRA

TNR: 00.31.37