RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE 2019-0158-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA CANNON

OFFICIAL PILLOWTEX LLC., apelante

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 193450/ 2-118030)

VOTO 0022-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas dieciséis minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de revisión interpuesto por el licenciado **RÁUL ESCALANTE SOTO**, mayor, abogado, con cédula de identidad 1-0651-00021, vecino de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANNON PILLOWS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes Costa Rica, con cédula 3-101-349034, respecto del voto 0462-2019, dictado por este Tribunal a las 12:44 horas del 21 de agosto de 2019.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal, mediante el voto 0462-2019, dictado a las 12:44 horas del 21 de agosto de 2019, dispuso en lo conducente: *"… POR TANTO se declara **con lugar parcialmente** el recurso de apelación planteado por la licenciada **ANA CATALINA MONGE RODRÍGUEZ**, en su condición de apoderada especial de **OFFICIAL PILLOWTEX LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:31:20 horas del 4 de diciembre de 2018, la que en este acto se **REVOCA PARCIALMENTE**, y se rechaza la cancelación de falta de*

uso presentada por el apoderado de la empresa ***CANNON PILLOWS S.A.****, contra la marca la marca* CANNON *, bajo el registro 139722, para proteger y distinguir: almohadas, cubrecamas, cobijas, manteles y servilletas, colgaduras y cortinas, alfombras y felpudos de baño, pañitos de baño y mantillas, en clase 24, la cual mantiene su registro. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución recurrida…".*

Inconforme con la resolución antes indicada, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 29 de octubre de 2019, el licenciado **RÁUL ESCALANTE SOTO** de calidades y en la representación citada, presentó incidente de nulidad contra lo resuelto, argumentando en lo conducente:

El Tribunal concedió varias prórrogas a la parte apelante para presentar la documentación que demostrará el uso de su marca, lo que es irregular y provoca un vicio de nulidad de favorecer la contraparte, provocando un desequilibrio en la relación procedimental presente.

La prueba aportada por la parte apelante para demostrar el uso de su marca no es válida son simples copias sin valor legal y carentes de eficacia. No cumplen con lo ordenado por el Tribunal en reiteradas ocasiones.

La resolución dictada por el Registro ha demostrado solidez y fundamento firme, el recurso de la apelante no se ha sostenido por razonamientos presentados en forma coherente y mucho menos con base en pruebas, que puedan traer abajo la resolución objeto de este procedimiento administrativo.

El apelante no aportó lo prevenido por el Tribunal, como los informes financieros contables expedidos por un profesional en la materia debidamente acreditado, que demostraran el uso de la marca. No existe prueba que vincule a la empresa titular en Costa Rica con la importación de mercadería de la marca CANNON. Solicita la nulidad del voto 0462-2019.

SEGUNDO. Conforme al artículo 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, las resoluciones dictadas por el Tribunal Registral Administrativo no tendrán

recurso alguno y dan por agotada la vía administrativa. Sin embargo, conforme al artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva administración, contra aquellos actos finales firmes en que concurran las circunstancias definidas en este artículo.

Ahora bien, el acto interpuesto por el licenciado **RÁUL ESCALANTE SOTO** de calidades y en la representación citada, refiere a un incidente de nulidad contra lo resuelto por este Tribunal, procedimiento que no existe en contra de las resoluciones finales dictadas por esta Autoridad. Sin embargo, analizando sus argumentos, se considera que lo presentado puede ser tomado como un recurso de revisión, y en este sentido se analiza de la siguiente manera.

Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), en dos categorías: **ordinarios** (**revocatoria y apelación**) y **extraordinarios** (**revisión**).

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el profesor Eduardo Ortiz Ortiz señalaba:

> *"(…) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como el de casación, por motivos taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (…)"*. Citado por

Roberto QUIRÓS CORONADO, Ley General de la Administración Pública concordada y anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407.

Y en mismo sentido se han manifestado los profesores españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández:

> *"(...) Configurado con carácter extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron dictados."* **(Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, pág. 446)**.

Partiendo de las citas doctrinarias transcritas, se desprende que el recurso de revisión es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP:

"1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente;
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;

c) *Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*

d) *Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial."*

Se debe acotar que conforme al artículo 354 de la citada ley, el *recurso de revisión* debe interponerse, en el *primer supuesto, "dentro del año siguiente a la notificación del acto impugnado"*; *en el segundo*, *"dentro de los tres meses contados desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos"*; *y en los dos restantes*, *"dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme que los funde"*.

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al *recurso de revisión*, previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los criterios del tratadista español Jesús González Pérez **(véase *"Los recursos administrativos y económico-administrativos"*, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299- 306)**, sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente:

- En cuanto al primero de los motivos, el *error de hecho* debe darse, no respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste.

- En el segundo, los *nuevos documentos* a los que se refiere la norma deben tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.

- En cuanto a la tercera causal, los *documentos o testimonios declarados falsos* deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa falsedad.

- Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los *delitos* que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por resolución penal firme.

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y en el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten expresamente a la LGAP, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada, si procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la

jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

TERCERO. En el caso bajo análisis, el apelante presenta un incidente de nulidad, pero según lo antes citado el Tribunal lo acoge para su análisis como un recurso de revisión en aras de la informalidad que reviste a la materia administrativa.

De esta manera, se le indica al accionante recurrente, que las prórrogas concedidas por el Tribunal no violentaron el debido proceso ni causaron violación alguna a los derechos e intereses del aquí recurrente, ya que la ley permite la prórroga de los plazos en los casos que así lo determine el Tribunal y en consonancia con el artículo 258 de la Ley General de Administración Pública de aplicación supletoria en esta materia.

Además, cada prueba presentada por la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC,** fue puesta en conocimiento a la parte contraria para su calificación, por ende, nunca se lesionó su derecho o interés en el transcurso del proceso.

El principal agravio del recurrente se fundamenta en que la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC,** no aportó lo prevenido por el Tribunal, como son, los informes financieros contables expedidos por un profesional en la materia debidamente acreditado, que demostraran el uso de la marca. Además, que no existe prueba que vincule a la empresa titular en Costa Rica con la importación de mercadería de la marca CANNON, por lo que existe nulidad en lo actuado por el Tribunal.

Considera este Órgano de alzada, que con la prueba aportada por la empresa **OFFICIAL PILLOWTEX LLC,** se demostró el uso de la marca en el territorio nacional por personas autorizadas para ese uso, tal y como lo señala el párrafo final del artículo 40 de la ley de marcas: "…*El uso de una marca por parte de un licenciatario u* ***otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro****, para todos los efectos relativos al uso de la marca*…"

El hecho que no se mencione a la titular del signo registrado en la prueba aportada no desmerita de ninguna manera la autorización para el uso de los productos en el mercado nacional y que se desarrolló claramente en el voto aquí impugnado de la siguiente manera:

> "Segunda enmienda al contrato de licencia del 1 de abril de 2015 entre las empresas **ICONIX ISRAEL LLC (licenciante y titular de la marca CANNON)**, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware, con oficinas en 1450 Broadway, 3 piso, New York 10018 y **APOLO ZONA LIBRE S.A. (licenciataria)**, con número de identificación 32134-016-246386, inscrita en el Registro Mercantil de Panamá, domiciliada en Calle 15 Avenida Santa Isabel, PH Interplaza, local 14, Zona Libre Colón, República de Panamá. Dicho contrato es una enmienda al contrato suscrito en el año 2009 por la licenciante en relación a la marca CANNON y autoriza a la licenciataria a comercializar en el territorio de Costa Rica y otros productos (sábanas, colchas, edredones, cobijas, fundas, almohadas, entre otros) de la marca CANNON, visible a folios 80 a 101 y 162 del legajo de apelación.
>
> Con la presente licencia se acredita la autorización de la empresa **APOLO ZONA LIBRE S.A.,** a distribuir productos como sábanas, colchas, edredones, cobijas, fundas, almohadas, entre otros, en el territorio nacional. Dicha distribución se realiza a través de la empresa **BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A.,** ya que se presentan facturas donde la primera vende a la segunda sábanas y fundas desde el año 2016 (visibles a folios 248 a 262 del legajo de apelación, expediente digital).
>
> Además, se constata la comercialización en la tienda de departamentos **YAMUNI,** mediante factura original número 00500002040000015911 de la empresa BEJOS M. YAMUNI E HIJOS S.A., donde se detalla la venta de SET DE SABANAS DE 180 HILOS, visible a folio 235 del legajo de apelación y la mercancía física de SET DE SABANAS DE 180 HILOS marca CANNON, que se adquirió en la empresa BEJOS

M. YAMUNI E HIJOS S.A., mediante la factura citada anteriormente, mercancía depositada en el archivo del Tribunal, fotografías visibles a folios 236 y 237 del legajo de apelación.

Con esta información se cumple a cabalidad con los actos de uso que regula la ley de marcas en sus artículos 25 y 40 (… a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo determina. b. Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. … El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca…), ya que al tratarse de productos tan específicos, cuyo valor es cuantioso y no es de consumo masivo, las facturas demuestran que dichos productos han sido puestos en el comercio con esa marca, en una cantidad proporcional a lo que el mercado indica, ya que como se indicó al no ser productos de consumo masivo, las ventas no van a ser tan amplias. Con lo que queda claramente demostrado el uso anterior de la marca en Costa Rica por un distribuidor que precisamente no tiene que ser el propio titular al existir contratos de licencia de por medio."

Es claro que ese tercero autorizado son las empresas que se encargan de importar y distribuir los productos en el territorio nacional y que se desarrolló ampliamente en el voto impugnado.

CUARTO. En razón de lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación en cuanto a valorar algún error cometido en la tramitación de este proceso, que conlleve a una ilegalidad y/o nulidad del voto 0462-2019, dictado por este Tribunal a las 12:44 horas del 21 de agosto de 2019, como tampoco alguna actuación de parte del Registro de la Propiedad Industrial que se deba anular. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto por el licenciado **RÁUL ESCALANTE SOTO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANNON PILLOWS, S.A.**, respecto del

Voto 0462-2019, dictado por este Tribunal a las 12:44 horas del 21 de agosto de 2019, el cual, en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de revisión interpuesto por el licenciado **RÁUL ESCALANTE SOTO**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CANNON PILLOWS, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes Costa Rica, con cédula 3-101-349034, respecto del voto 0462-2019, dictado por este Tribunal a las 12:44 horas del 21 de agosto de 2019, el cual, en 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

Mgm

DESCRIPTORES:

RECURSO DE REVISION CONTRA FALLO DEL TRA

TG: PROCESO DE RESOLUCIÓN DEL TRA

TNR. 00.35.75