

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0111-TRA-PI-503-17**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BLACKBERRY RADAR”**

**BLACKBERRY LIMITED (CORPORACION CANADIENSE), apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9153)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0053-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad 9-0060-0982, en su condición de gestor oficioso de la empresa **BLACKBERRY LIMITED (CORPORACION CANADIENSE)**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Canadá, domiciliada en 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario Canadá N2K0A7, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:42 horas del 27 de setiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado vía fax ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de setiembre de 2016, el licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar**, de calidades y en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio del signo: **“BLACKBERRY RADAR”**, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:02:42 horas del 27 de setiembre de 2016, declaró la improcedencia del documento de referencia y ordenó el archivo del expediente.

**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de octubre de 2016, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 14:44:02 horas del 10 de febrero de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal, por resolución de las 09:13:41 horas del 22 de agosto de 2017.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** Como hecho probado de interés para la resolución de este procedimiento se tiene: Que la solicitud de inscripción bajo estudio se presentó vía fax el día 19 de setiembre de 2016 a las 14:40:36 horas; no habiendo sido presentado el documento original dentro del plazo de 3 días hábiles.

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declara el abandono de lo pedido, ya que considera que las solicitudes iniciales no pueden ser presentadas por la vía del fax.

Por su parte, la apelante indica que tiene a su haber el derecho a preservar la fecha de prioridad, y que la presentación por la vía del fax es válida de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como que, de la normativa especificada por el Registro, ninguna expone taxativamente que deban presentarse originales al Despacho. Señaló que el Registro indicó el Convenio de París y la ley nacional (artículo 10) donde y que requisitos deben presentarse (los que están todos cumplidos), más no manifiesta la calidad de “originales” en ningún momento. Manifestó además que, de acuerdo a la ley “todo documento debe presumirse auténtico (original para el caso) hasta que se demuestre lo contrario”, por lo que, al estar los documentos originales anexados al sistema, deben de acumularse, y considerarse auténticos, otorgando la fecha de presentación debida. Concluyó al respecto que, siendo que todos los preceptos para la presentación de la marca nueva, establecimiento de prioridad y presentación vía fax, están cumplidos, solicitó se revoque la resolución recurrida y se declare la procedencia de la solicitud, se asigne fecha y hora de presentación y se haga la debida acumulación del escrito presentado el 20 de setiembre de 2016 a las 14:53:11 horas que se le asignara el expediente 2016-9196, y se continúe el procedimiento con la presentación 2016-9153, manteniendo la prioridad correspondiente.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pero por las razones que de seguido se exponen.

El fax es uno de los medios de comunicación modernos que vino en su momento a revolucionar la forma en que se transmitía la información escrita; antes de su aparición, ésta debía plasmarse en papel para que luego fuera trasladada de un lugar a otro y ser finalmente entregada de forma

física a su destinatario, con el gasto de tiempo y recursos que esto implicaba; más con dicha tecnología se permitió transmitir a distancia y por la línea telefónica escritos e incluso gráficos, de una forma sincrónica.

Así, en el año 1997, la Corte Suprema de Justicia da un giro hacia la utilización de nuevas tecnologías en la tramitación de los expedientes, logrando la inclusión del artículo 6 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en aquel momento indicaba:

“Artículo 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.

Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el párrafo anterior.

Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.

Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales, siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.

La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios; para garantizar su seguridad

y conservación; así como para determinar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.

*(Así adicionado por el artículo 9° de la Ley N° 7728 de 15 de diciembre de 1997)."*

(subrayado nuestro)

Doce años después, en 2009, mediante el artículo 62 inciso b) de la Ley 8687, de Notificaciones Judiciales, se derogó la parte de dicha norma que indicaba “...*siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.*”, motivado en la idea de la buena fe procesal, según se explicó en la Circular 57-2010 del 26 de abril de 2010 de la Corte Suprema de Justicia; punto que será retomado más adelante.

Ese marco legal es el que lleva a que este Tribunal, mediante el voto 0326-2011 de 7 de setiembre de 2011, resolviera:

“... De lo transcrito, se desprende a criterio de este Tribunal que la presentación por parte de los usuarios ante el Registro de la Propiedad Industrial de solicitudes para trámite, así como para todos aquellos actos que se desprendan de éstas, sean contestaciones a prevenciones, oposiciones y demás gestiones, así como los recursos que correspondan, resulta válida por vía fax, en aras de un procedimiento más ágil y acorde con el desarrollo actual de la sociedad en el área de la Propiedad Intelectual, cuya tendencia de autorizar dicha forma de presentación viene dándose a nivel mundial en las legislaciones y convenios internacionales relacionados con esta materia, en respuesta a un ágil y eficaz tráfico comercial.

(...)

Valga concluir, que es criterio de este Tribunal, que la posibilidad de remitir escritos vía fax al Registro de la Propiedad Industrial, no debe limitarse única y exclusivamente a actos interlocutorios y recursos, sino que resulta válida además, la presentación de

solicitudes de trámite que inicien un procedimiento; lo anterior en concordancia con todas la citas normativas antes expuestas, que así lo facultan. ...”.

Aunado a lo anterior, tenemos que, para el caso específico del registro marcario, el Tratado sobre el Derecho de Marcas, vigente en Costa Rica desde junio de 2008 mediante ley 8636, contempla en su artículos 3 inciso 2) aparte ii) y 8 inciso 2) apartes a) y b) (entre otros) la posibilidad del uso del fax como medio para la presentación de documentos cuando dicha vía sea permitida en el país miembro. Y precisamente considera este Tribunal que en Costa Rica ese medio se encuentra habilitado, esto ya que, ni la ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, lo prohíben expresamente; y por la vía de la exégesis legal podemos decir que lo normado para los procesos judiciales, antes explicado, aplica en parte al procedimiento del registro marcario, esto de acuerdo a los principios establecidos en los artículos 4, 10, 13 y 18 de la Ley General de la Administración Pública:

**Artículo 4.-**

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

**Artículo 10.-**

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.

**Artículo 13.-**

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.

**Artículo 18.-**

1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración, para hacer todo aquello que no le esté prohibido.
2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las potestades administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el orden público, la moral o las buenas costumbres.

De los artículos citados se extrae el deber que tiene la Administración Registral de asegurar que el servicio brindado se adapte a los cambios que, en razón de la aparición de nuevas tecnologías, se pueden aplicar sin detrimento de la seguridad jurídica que se brinda a través del sistema de registros públicos. La interpretación normativa debe realizarse con el fin público como norte, siempre en un marco de respeto a los derechos del usuario, y para realizarla el artículo 13 citado brinda las reglas a seguir en cuanto a la integración del marco jurídico aplicable.

Además de lo anterior, no se puede dejar de lado, el razonamiento dado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-309-2000 de 13 de diciembre de 2000, que indica que la presentación por documentos vía fax ante la Administración, se basa en la legislación que supletoriamente sea aplicable, pero además se debe admitir tal posibilidad “*A tenor de los principios de informalidad, celeridad, simplicidad, economía procesal e " in dubio pro actione" ...*”.

Así, se tiene que para el usuario del Registro de la Propiedad Industrial no le está prohibido presentar nuevas solicitudes por la vía del fax, y este tipo de presentación en nada impide o perturba el ejercicio de alguna potestad de la Administración Registral ni los derechos de terceros, ni se viola el orden público, la moral o las buenas costumbres, todo según el artículo 18 transcrito.

Ahora bien, considera este Tribunal de importancia hacer un delineamiento general de ciertos aspectos relacionados con este tipo de presentación de solicitudes, de acuerdo al principio de seguridad jurídica que debe garantizar el Registro Nacional.

El primero se refiere a la terminación de los plazos. La forma normal de funcionamiento de un fax conectado a una línea telefónica dedicada, implica que la recepción se hace de forma automática, sin intervención humana. Así, durante el normal transcurso del plazo de que se trate, la documentación podría ser recibida vía fax a cualquiera de las 24 horas del día, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial deberá hacer constar el recibido en el documento con sus máquinas selladoras en el primer momento hábil a partir de la recepción de la comunicación. Pero, cuando se está en el último día de un plazo, dicho documento deberá ser transmitido dentro del horario hábil de la institución (no el del Diario del Registro, que es más corto). En caso de que surja un conflicto debido a diferencias entre la fecha y hora de recepción dada por el Registro de la Propiedad Industrial con su máquina receptora y la que consigne automáticamente el fax en el documento recibido, se utilizará la que sea más favorable al interesado.

Un segundo punto se refiere a la presentación de la documentación en original. Si bien como se explicó, desde el año 2009 la Corte Suprema de Justicia eliminó la necesidad de presentar la documentación en original dentro de los tres días siguientes al envío del fax, este Tribunal considera que, en razón de la seguridad jurídica que debe dimanar de los actos de registro, es menester conservar la presentación del documento original dentro del tercer día, manteniendo como fecha la del documento transmitido por fax, tal y como lo expresaba el artículo 6 bis antes



de la reforma introducida por la ley 8687, según se indicó párrafos atrás. La razón de esta decisión radica básicamente, en que los procedimientos instaurados en los tribunales de justicia jurisdiccional, generalmente provienen de un contradictorio, donde las partes son vigilantes del proceso junto con el juez y ello produce, un efecto de seguridad jurídica. Mientras que en la administración registral no necesariamente existen dos partes o más en el procedimiento que se instaure, por lo general es una parte la que solicita y es el Registro que por el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos le opone las formalidades extrínsecas o intrínsecas según sea el caso. El documento original, firmado y autenticado por abogado o notario, viene a suplir esa acción vigilante que proviene de un contradictorio, a efecto de alcanzar la seguridad jurídica que promueve el artículo 1° de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Aplicando los razonamientos anteriores al caso bajo estudio, tenemos que el documento de solicitud de inscripción de marca de la empresa **Blackberry Limited (Corporación Canadiense)** ingresó al Registro de la Propiedad Industrial a las 14:40:36 horas del 19 de setiembre de 2016, sea dentro de su horario hábil. Asimismo, se determinó como hecho probado que la documentación en original no se presentó dentro del plazo citado, sea dentro de tercero día, por lo que no se cumplen todos los parámetros antes expuestos para tener por válida la presentación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BLACKBERRY RADAR**”, realizada el día 19 de setiembre de 2016.

Así las cosas, este Tribunal considera que no resultan procedentes los agravios planteados por la representación de la empresa apelante, a pesar de que la normativa marcaria costarricense no impide o prohíbe la presentación de solicitudes vía fax, todo bajo la interpretación normativa que corresponde a la Administración, según lo establecen los artículos 4, 10, 13 y 18 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior con base, en que no se presentó la documentación original dentro de tercero día. En razón de ello, y, si bien es cierto mediante voto 0427-2017 de las nueve horas treinta y cinco minutos del 24 de agosto de 2017, el Tribunal

resolvió admitir las solicitudes de marca por medio de fax, esta presentación debe cumplir con varios requisitos, entre ellos, presentar dentro de tercero día el envío de la solicitud al Registro, del original de los documentos.

Lo anterior tal como se indicó, por un tema de seguridad jurídica según se expone en ese voto, ya que los Tribunales de justicia no requieren de ese requisito, y pareciera lógico pues ellos funcionan mediante contradictorio, lo que necesariamente no es aplicable a nuestro caso.

En el procedimiento que se conoce, se observa que la parte solicitante no presentó ante el Registro la solicitud original dentro del tercero día. Si presentó en fecha 19 de diciembre de 2016, escrito y documento original de poder ratificando la gestoría procesal para el abogado inicial dentro del término de tres días contados a partir del envío del fax, que fue 16 de diciembre de 2016, pero los documentos de la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa no los presentó. En ese caso incumple con el requisito que el Tribunal ha considerado fundamental para acceder a la presentación vía fax, y en ese sentido se declara sin lugar la apelación y se confirma por nuestras razones la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, porque el fundamento del Registro es no aceptar la presentación por fax, mientras que este Tribunal si está de acuerdo en acceder a ese tipo de presentación, pero bajo los requisitos establecidos en el voto 0427-2017 citado.

**QUINTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Federico Carlos Alvarado Aguilar** en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBERRY LIMITED (CORPORACION CANADIENSE)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:02:42 horas del 27 de setiembre de 2016, la cual se confirma, por nuestras razones. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*

## **DESCRIPTORES**

**PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL**  
**TG: PRINCIPIOS REGISTRALES**  
**TR: DOCUMENTOS REGISTRABLES**  
**TNR: 00.46.29**