
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE 2017-0252-TRA-PI-293-18

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “THEFACESHOP”

THEFACESHOP CO., LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 217443, 101718, 156406, 156407, 156410, 78236)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0143 -2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Recurso de Revisión presentado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **THEFACESHOP CO. LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Korea, respecto del **Voto N° 542-2018**, dictado por este Tribunal a las 14:20 horas del 19 de setiembre de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante resolución dictada a las 11:35:16 horas del 9 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial **rechazó la acción de nulidad** en contra de la marca **THEFACESHOP** con registro 217443 que es propiedad de la empresa **THE FACE SHOP CO. LTD** y **acogió la solicitud de cancelación por falta de uso** de los signos con registros

78236, 156410, 156406 y 156407 inscritos a favor de **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.**

SEGUNDO. Que este Tribunal, mediante **Voto 0542-2018** de las 14:20 horas del 19 de setiembre de 2018, resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la indicada resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:35:16 horas del 9 de abril de 2018, la cual **REVOCÓ** y en consecuencia **ADMITIÓ** la acción de nulidad que interpuso THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC en contra de la marca **“THEFACESHOP”** con registro 217443 inscrita a nombre de THEFACESHOP CO. LTD. Además de ello, **DENEGÓ** la cancelación por falta de uso promovida por esta última empresa en contra de los signos: **“TIENDA CUERPO (BODY SHOP)”** con registro 78236; **“THE BODY SHOP”** con registros 156410 y 156407; y **“THE BODY SHOP (diseño)”** con registro 156406 todas propiedad de THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC.

El relacionado Voto 0542-2018 fue debidamente notificado a ambas partes el 14 de noviembre de 2018 y mediante escrito presentado ante este Tribunal el **26 de febrero de 2019**, la licenciada Chaves Desanti en representación de la empresa **THEFACESHOP CO. LTD.** presentó **Recurso extraordinario de revisión** respecto de lo allí resuelto, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

TERCERO. EN CUANTO AL RÉGIMEN RECURSIVO EN GENERAL Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL REGISTRAL. 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 que han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el legislador –tanto en la Ley General de la Administración Pública como en el Código Procesal Civil–, en dos categorías, a saber: *recursos ordinarios* (revocatoria y apelación) y *recursos extraordinarios* (casación y revisión).

En el caso del *recurso de revisión*, que es el que aquí interesa, hay que señalar que en esta sede administrativa se trata de un recurso extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, cuando presentan razonables dudas de validez, y que solo procede en los supuestos previstos taxativamente en el artículo 353 de la citada Ley General, dentro de los cuales y para lo que nos interesa en este asunto están las 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...”*

En cuanto al **error de hecho**, éste debe recaer, no en los “supuestos normativos aplicables”, sino en los supuestos fácticos o circunstancias relevantes que habrían sido interpretados de manera equivocada; asimismo, que no basta que haya ocurrido el error, sino que éste debe ser evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; y debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y **no de elementos extraños a éste** ni de declaraciones jurisdiccionales.

Con relación al segundo de los motivos; es decir, respecto de los **nuevos documentos de valor esencial**, deben éstos tener tal importancia en la decisión del asunto, que de haberse incorporado al expediente de previo a la resolución final, el resultado habría sido, necesariamente, distinto, pero esto siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos oportunamente al expediente.

Así las cosas, con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal Registral Administrativo, contemplados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), 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, de donde se deduce que, de cumplirse alguno de los supuestos contemplados en el artículo 353 de esa Ley General sí procede el *recurso de revisión* contra las resoluciones que éste dicta, 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 8039), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (En igual sentido el dictamen **C-374-2004**, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004):

“...Con fundamento en las consideraciones realizadas, el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta el Tribunal Registral Administrativo sólo procede cuando se está en presencia de uno de los supuestos que taxativamente contempla el artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, y en razón de la desconcentración técnica bajo la cual opera dicho tribunal, el conocimiento de estos recursos es competencia exclusiva del Tribunal...” (Dictamen C-374-2004)

CUARTO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN EL CASO BAJO ESTUDIO. Manifiesta la recurrente que el Voto presenta vicios de nulidad absoluta evidente y manifiesta, en razón de la existencia de documentos de valor esencial para la resolución del asunto y que eran ignorados al dictarse la resolución.

Fundamenta lo anterior indicando que ambas compañías llegaron a un acuerdo de coexistencia a nivel mundial el 22 de octubre de 2018; en donde pactaron desistir de todos los procesos de nulidad, cancelación y oposiciones de marcas entablados entre ellos en todas las jurisdicciones, lo cual se ajusta al inciso b) del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública.

Agrega que: *“...Lamentablemente a la fecha de la firma del acuerdo, todavía no habíamos*

sido notificados de la resolución No. 0542-2018, ya que la misma fue notificada hasta el 14 de noviembre, 2018. (...) Por ende, solicitamos se tome en cuenta el acuerdo aquí aportado para que se otorgue un plazo a los representantes de TheFaceShop Co. Ltd., para que expresamente desistan de la nulidad en marras y cumplan con lo acordado. (...) Solicitamos que se declare con lugar el presente Recurso de Revisión (...). Asimismo, solicitamos la suspensión del acto de conformidad con el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidos que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes...” (ver folio 68 del Tomo II del Legajo de Apelación)

Una vez analizado el fundamento ofrecido por la recurrente, estima este Tribunal que de acuerdo con el artículo **353** de la Ley General de Administración Pública, el **Recurso de Revisión** bajo examen **no se ajusta a los presupuestos de los incisos a) y b)**, por los argumentos que a continuación se desarrollan.

La resolución cuya revisión solicita la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** fue dictada por este Tribunal el 19 de setiembre de 2018, siendo que su representada **THEFACESHOP CO. LTD** y la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC** suscribieron el acuerdo de coexistencia el 22 de octubre de 2018, por lo que evidentemente éste último es posterior y por ello al momento del dictado del Voto cuestionado dicho acuerdo **no se conocía porque no existía**, dado lo cual no deviene nulidad de lo actuado.

En este sentido, el hecho de que el relacionado voto fuera notificado a ambas partes el 14 de noviembre de 2018 no es óbice para afirmar que ese acuerdo entre las partes sea anterior. Así las cosas, al tratarse de un hecho que desconocía este Órgano Superior porque no había ocurrido, no puede pretender la parte interesada que le sean aplicadas las disposiciones de los incisos a) y b) del artículo 353 de la Ley General, con fundamento en hechos realizados

con posterioridad al dictado de la resolución que recurre.

En todo caso, recuerde la licenciada Chaves Desanti que un acuerdo de coexistencia pactado por titulares de signos marcarios similares no elimina la posibilidad de que se provoque confusión en el consumidor y; tal como sucede en este caso, aunque este documento se hubiera incorporado al expediente de previo al dictado de la resolución final, el resultado no habría sido distinto. Por ello, debe mantenerse lo resuelto y rechazar su recurso, toda vez que lo alegado no constituye un hecho nuevo que amerite su revisión.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Revisión** presentado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **THEFACESHOP CO. LTD**, en contra del **Voto N° 542-2018**, dictado por este Tribunal a las 14:20 horas del 19 de setiembre de 2018, el cual se confirma. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM