

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0551-TRA-PI



Solicitud de inscripción como marca del signo

Jaguar Land Rover Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5092)

Marcas y otros signos

VOTO 0238-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0392-0470, en su condición de apoderado especial de la empresa Jaguar Land Rover Limited, organizada y existente bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:13 horas del 31 de agosto de 2016.

Redacta el juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento que conlleva la nulidad de la resolución venida en alzada, no se resuelve sobre el fondo del asunto, siendo que deberá subsanarse el acto omitido, lo anterior en cumplimiento del principio de oficiosidad contemplado en los artículos 22 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia

de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 174.1, 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. ACUMULACIÓN EXPEDIENTES EN CASOS DE USO ANTERIOR. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), el Registro de la Propiedad Industrial debe acumular en un sólo proceso la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, al efecto dispone:

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión. (lo resaltado es nuestro)

De lo expuesto, queda claro que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

En relación al instituto de la acumulación, merece tenerse presente que el artículo 130 párrafo final del Código Procesal Civil dispone que “(...) *Los procesos acumulados se tramitarán*

conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.”. Lo anterior significa que deben estar en la misma etapa procesal para que proceda su resolución final, de no estarlo el proceso cuya tramitación esté más avanzada deberá suspenderse en espera de que el otro llegue a la misma etapa procesal para que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

TERCERO. Si bien ya desde el escrito visible a folio 10 vuelto la empresa solicitante había pedido la acumulación de este expediente con el 2016-0838, el Registro de la Propiedad Industrial justifica la negativa a la acumulación en el hecho de que al signo pedido se le objetan otros derechos previos de tercero no relacionados con la solicitud a la cual Jaguar Land Rover Limited se opuso y por la cual ahora presenta la solicitud de registro según el artículo 17 de la Ley de Marcas (folio 77). Sin embargo considera este Tribunal que tal argumentación no es válida, ya que lo indicado en el artículo 17 acerca del deber de la Administración Registral de acumular los expedientes no está sujeta a excepciones, y si aparte de la controversia suscitada entre los signos cuyas solicitudes deben ser acumuladas aparecen otros derechos previos de tercero que impiden el o los otorgamientos pedidos, es una situación que deberá resolverse de forma posterior a la acumulación en la resolución final

Por consiguiente, al existir un vicio en el acto final por falta total de un elemento constitutivo pedido por ley, sea la resolución acumulada de los expedientes indicados, artículos 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública en relación con el 17 de la Ley de Marcas, este Tribunal declara la nulidad de la resolución apelada, debiendo reponerse los procedimientos necesario para llevar a los expedientes 2016-0838 y 2016-5092 al mismo estado procedimental, para que sean acumulados y posteriormente resueltos en un mismo acto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:52:13 horas del 31 de agosto de 2016, a efecto, de que el Registro proceda a realizar los actos necesarios para resolver

de forma acumulada los expedientes 2016-0838 y 2016-5092. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación por el representante de la empresa Jaguar Land Rover Limited. Previa constancia y copia 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. **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98