

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0163-TRA-PI**



**Solicitud de registro como marca del signo**

**Nerium International LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1038)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0427-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Ainhoa Pallarés Alier, vecina de Escazú, cédula de residencia 172400024706, en su condición de apoderada especial de la empresa Nerium International LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Texas, Estados Unidos de América, domiciliada en 4004 Belt Line Road, Suite 112, Addison, Texas 75001, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:15 horas del 14 de febrero de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado vía fax ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de febrero de 2017, la señora Pallarés Alier, en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 5 de la clasificación internacional, para distinguir suplementos dietéticos y nutricionales para el consumo humano.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:50:15 horas del 14 de febrero de 2017, declaró el abandono de la solicitud 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 6 de marzo de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 09:55:54 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 09:57:55 horas, ambas de 10 de marzo de 2017.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** Que la solicitud bajo estudio se presentó vía fax el 6 de febrero de 2017 a las 15:49:33 horas; habiendo sido presentado el documento original al día siguiente (folios 1 y 7).

**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, y se encuentra dentro de los parámetros del principio de razonabilidad según lo ha delimitado la Sala Constitucional.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** Analizado el presente asunto, por mayoría considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 los 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, tenemos 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, 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.

Aplicando los razonamientos anteriores al caso bajo estudio, tenemos que el documento de solicitud de inscripción de marca de la empresa Nerium International LLC ingresó al Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:33 horas del 6 de febrero de 2017, sea dentro de su horario hábil. Asimismo, que la documentación en original se presentó al día siguiente, por lo que se cumplen todos los parámetros antes expuestos para tener por válida la presentación realizada el día lunes 6 de febrero de 2017.

Así, por mayoría este Tribunal considera que han de acogerse los agravios planteados por la representación de la empresa apelante, ya que la normativa marcaría 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; además, siendo que la documentación presentada en original el día martes 7 de febrero de 2017 se tramitó por aparte en el expediente 2017-1050, se



ordena la acumulación de aquel con el que aquí se tramita, sea el 2017-1038, conservando la hora y fecha de presentación de éste último.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, en cuanto a lo discutido se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier representando a la empresa Nerium International LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:50:15 horas del 14 de febrero de 2017, la cual se revoca, para que en su lugar se acumulen los expedientes 2017-1038 y 2017-1050 y continúen los procedimientos bajo la fecha de presentación del 2017-1038. En cuanto a lo discutido, se da por agotada la vía administrativa. El juez Alvarado Valverde salva su voto. 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*

## VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

La presentación por vía de fax, no puede sustituir la rogación formal, pues tal medio de ingreso, no genera un asiento registral de manera directa, sino, que depende del procedimiento -que a lo interno del registro- den al documento ingresado por fax.

Lo anterior, generaría dos tipos de ingreso: 1) el dispuesto oficialmente por el Registro de la propiedad Industrial para el ingreso de solicitudes de inscripción, y 2) el que deba generarse acorde con lo decidido por esta resolución, vía fax.

La determinación emanada del voto de mayoría, desde mi punto de vista, genera una dualidad en el ingreso de los documentos que distorsiona la certeza en la determinación del mejor derecho de presentación, lo cual, define en el caso de las marcas, el derecho de prelación acorde con el artículo 4 de la Ley de Marcas, que a la letra dispone lo siguiente en lo que interesa:

“Artículo 4º- Prolación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.
- b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, **el registro será concedido a la persona que presente**

**primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua**, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, **serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una...**” (lo resaltado no es del original)

El principio de prioridad en materia registral es un elemento operativo central, a partir del cual, situaciones inscribibles que permanecían sin tutela jurídica, acceden a un sistema de protección garantizado por principios y efectos jurídicos, que –al requerir la certeza respecto de un orden de acceso a tal protección, dada la eventual multiplicidad de intereses respecto de un mismo bien inscribible- se parte de la premisa de proteger con prioridad al primero que realice la rogación al registro, **cumpliendo con los requisitos y accediendo a los medios que para tal efecto, dispone la administración de esta materia de propiedad intelectual**, competencia a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, acorde con el artículo 91 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No es dable, desde el punto de vista registral, equiparar un procedimiento interlocutorio dentro de un expediente de marca establecido, con la rogación registral propiamente dicha, que genera lo que en doctrina general se llama **inmatriculación**; sea precisamente, el momento a partir del cual un nuevo derecho nacido extraregistralmente, comienza a obtener protección exclusiva e individualizada, respecto de otros derechos iguales o similares, en el tanto accedieron al sistema de protección que al efecto creó el ordenamiento jurídico, en este caso el sistema marcario costarricense.

El medio de acceso que permite el voto de mayoría, si bien podría generar celeridad en la presentación, atenta contra la seguridad jurídica conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el registro Público, No. 3883, de aplicación supletoria al Registro de la Propiedad Industrial en este caso, que determina lo siguiente en lo conducente:

“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la

publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos.

Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de documentos, **sin menoscabo de la seguridad registral...** (lo resaltado no es del original)

Por lo anterior, debe rechazarse el presente recurso de apelación, manteniéndose la resolución del aquo, y agotándose la vía administrativa para el recurrente. Es todo.

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.*

## **DESCRIPTORES**

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