

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2017-0188-TRA-PI**

**Solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “SAUL E MENDEZ M”**

**ITALICA INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 95638-103060)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0438-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinte minutos del primero de setiembre de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:10:56 horas del 07 de febrero de 2017.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2016, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de los nombres comerciales “**DON SAUL (ZAPATOS)**”, inscrita en **Clase 49** del nomenclátor internacional, bajo el registro número **58860**, cuyo titular es el señor **SAUL WASERSTEIN GOLDWASER**, y “**SAUL E. MENDEZ M.**”, inscrita en **Clase 49** del nomenclátor internacional, bajo el registro número **95638**, cuyo titular es la compañía **COMERCIALIZADORA GIULIANO DE SAN PEDRO S.A.**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:59:23 horas del 06 de mayo de 2016, le previene a la apoderada especial de la empresa **ITALICA INC.**, indicar expresamente todas las direcciones completas en Costa Rica, del titular o los apoderados de los nombres comerciales, aportando el poder o personería donde consten sus facultades y aportar una copia de toda la documentación presentada, con el fin de continuar el procedimiento respectivo, dentro del plazo de diez. Y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2016 (v.f. 16 del expediente principal), la gestionante indica que no tiene conocimiento del domicilio del titular y la dirección del establecimiento comercial, no se ubica, por lo cual solicita se proceda con la notificación mediante edicto y aporta la documentación solicitada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante contestación de prevención de las 11:22:58 horas del 10 de junio de 2016, manifiesta que no puede admitirse el escrito de contestación de la prevención.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:10:56 horas del 07 de febrero de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “... ***POR TANTO En virtud de lo expuesto y normativa citada ...SE RESUELVE: Se decreta el abandono de la solicitud de cancelación por falta de uso ...***”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su condición de apoderada especial la empresa **ITALICA INC.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento expresó agravios.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los

interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Alvarado Valverde, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que mediante auto de prevención de las 10:59:23 horas del 06 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, no informó al solicitante que ante el incumplimiento procedería la penalidad contenida en el artículo 85 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (ver folio 15 del expediente principal)

2.- Que mediante resolución final de las 15:10:56 horas del 07 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, procede con el abandono y archivo de la solicitud de cancelación por falta de uso del nombre comercial “SAUL E MENDEZ M”, en virtud de que el gestionante no instó dentro de periodo de seis meses el curso del procedimiento, conforme de esa manera lo dispone el artículo 85 de la ley antes indicada. (ver folio 19 del expediente principal).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE.** En el caso concreto, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ITALICA INC.**, solicitó la cancelación por falta de uso de los

nombres comerciales “**DON SAUL (ZAPATOS)**”, inscrita en **Clase 49** del nomenclátor internacional, bajo el registro número **58860**, cuyo titular es el señor **SAUL WASERSTEIN GOLDWASER**, y “**SAUL E. MENDEZ**”, y por auto de prevención de las 10:59:23 del 06 de mayo de 2016, por parte del Registro de la Propiedad Industrial le previno a la empresa accionante que dentro del plazo de 10 días hábiles debía “... *A. indicar expresamente todas las direcciones completas en Costa Rica, del titular del signo o la de sus apoderados, aportando el poder o personería donde consten sus facultades...*”, bajo el apercibimiento que en caso de incumplir con lo solicitado de decretará el archivo de la solicitud, con fundamento en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública.

Por su parte, la representación de la empresa **ITALICA INC.**, al momento de recurrir la resolución del Registro de la Propiedad Industrial argumenta lo siguiente: 1.- Que el auto de prevención de las 10:59:23 horas del 06 de mayo de 2016, fue contestado en tiempo, indicando que por no tener conocimiento del domicilio del titular y las direcciones de los establecimientos no se ubican en las mismas, por lo que solicita se proceda con la notificación mediante edicto y aporta la documentación solicitada. 2.- Que de acuerdo al artículo 2 de la ley de Protección Al Ciudadano Del Exceso De Requisitos y Trámites Administrativos, según la prevención de las 10:59:23 horas del 06 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, en sus bases de datos puede acceder a dicha información (direcciones y personerías). 3.- Que a pesar de no aportar la personería solicitada en el auto de prevención, no se trata de un incumplimiento gravísimo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el expediente de marras, así como los agravios externados por la parte recurrente, este Tribunal previo a emitir sus consideraciones de fondo estima de suma relevancia analizar lo que al efecto dispone el tema de las cargas procesales.

Explica James Goldschmidt que cualquier carga procesal demanda la realización de un acto procesal por la necesidad de prevenir un perjuicio de esa misma naturaleza, y, en último análisis, una resolución final desfavorable, llegándose a constituir un imperativo del propio interés, que impone a la parte la necesidad de actuar bajo el entendido que la consecuencia de su eventual

descuido, será el empeoramiento de su situación procesal, es decir, el inicio o el aumento de la perspectiva de una decisión contraria a su interés (**Principios Generales del Proceso**, Editorial Ejea, Buenos Aires, 1961, pp. 91 y siguientes).

Se puede sostener que la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (imperativo del propio interés), quedando sujeta a una **prevención**, **apercibimiento** o **advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia una vez hecha la **prevención** respectiva le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte, porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.

El artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral Administrativo, dispone que *“El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo “Del Procedimiento Ordinario”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables...”*

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse *“...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e*

*informalismo...”, ajustando su actuación “...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.”*

De igual forma, el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, prevé que, en ausencia de una disposición expresa, son aplicables los demás Libros de esa misma Ley, así como el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el principio de legalidad, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, la actividad desarrollada en el ámbito de la Administración asume distintas modalidades y formas, la cuales desembocan en actos administrativos, que constituyen la manifestación expresa de su voluntad. Dispone la Ley General de la Administración Pública que es “...válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico...” (Artículo 128). Es decir, se presume que los actos administrativos son válidos, que han sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, salvo que se demuestre que los mismos se encuentran viciados de nulidad.

El elemento central de todo acto administrativo es la consecución del fin que le ha sido asignado por el ordenamiento jurídico. De tal manera, cuando el acto mismo impide la realización de ese fin público es claro que riñe o lesiona el ordenamiento, haciéndose necesario un análisis del nivel de la nulidad que lo afecta, a fin de determinar si resulta en nulidad relativa, absoluta, o evidente y manifiesta y promover, de ser posible, su corrección.

Respecto de la invalidez de los actos administrativos, esta misma Ley en su Libro Primero, Capítulo Sexto del Título VI, denominado “De las Nulidades”, establece que es inválido el acto administrativo disconforme con el ordenamiento jurídico (Artículo 158). Siendo que esa invalidez se manifiesta como nulidad absoluta o relativa, según sea ésta sustancial o no, de acuerdo a la gravedad de la violación cometida, tal como lo indica en su artículo 165. Puede afirmarse que la nulidad absoluta es notoria, no se requiere de mayor esfuerzo y análisis para su comprobación, resulta de una mera confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, sin necesidad de acudir a una interpretación, o análisis profundo.

Siguiendo esta línea de la discusión, la nulidad absoluta no podrá arreglarse por saneamiento ni por convalidación (Artículo 172), sino por conversión (Artículo 189) del acto inválido en otro válido distinto, siendo que la Administración que lo dictó está obligada a anularlo; dentro de las limitaciones previstas en la misma Ley General de la Administración Pública (Artículo 174) y es competente para anularlo, aún actuando de oficio, el mismo órgano que lo dictó (Artículo 180).

Así las cosas, el único límite a la potestad de la Administración de anular sus propios actos; ya sea revocarlos, anularlos o modificarlos unilateralmente, lo constituye el que con ellos se hayan conferido derechos subjetivos a los particulares, tal como indica la Procuraduría General de la República en Dictamen C-342-2003:

*“...Advertimos entonces que será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recursos administrativos, o el contralor no*

*jerárquico" (artículo 180 de la Ley General de la Administración Pública), salvo que ese acto haya conferido derechos subjetivos; en cuyo caso, habrá que determinar si esa nulidad que adolece el acto es absoluta, evidente y manifiesta o no. Si se da el primer supuesto se puede acudir a la misma vía administrativa a procurar su nulidad, previo dictamen de la Procuraduría o la Contraloría General, según sea el caso (artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública), si se trata de otro tipo de una nulidad, habrá que acudir al instituto de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).*

*Por lo que se dirá más adelante, interesa destacar que el otorgamiento de derechos subjetivos como producto de la emisión de un acto administrativo, constituye "un límite respecto de las potestades de revocación (modificación) de los actos administrativos" (Sala Constitucional, Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998)*

*Para mayor claridad en el análisis, podemos entender como acto declarativo de derechos aquel que haya enriquecido el patrimonio de sus destinatarios con un derecho antes inexistente o hayan liberado un derecho preexistente de los mismo de algún límite de ejercicio (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, op. cit., pág. 644). En el mismo sentido, el concepto de acto declarativo de derechos se asemeja a la idea de la que la Administración puede emitir actos administrativos que generan derechos subjetivos a favor del administrado. Con respecto al concepto de derecho subjetivo, la Sala Constitucional se ha pronunciado estableciendo que éste "denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente- ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable". (Voto No. 7331-97)*

*Ahora bien, analicemos breve y superficialmente el caso de aquellos actos administrativos que no le otorgan derecho subjetivo alguno al administrado. Al*

*respecto debemos de considerar que por regla general los actos administrativos gozan de estabilidad, siendo la excepción la revocación y la anulación. Así, de conformidad con el numeral 153, párrafo 3° de la Ley General de la Administración Pública, la revocación es la extinción del acto administrativo por razones de oportunidad, conveniencia o mérito –discrecionalidad- con lo que se distingue claramente de la anulación –por motivos de nulidad absoluta o relativa- que procede, fundamentalmente, por motivos de legalidad. La revocación procede cuando se produce un desajuste entre el contenido del acto y su fin; así el numeral 152, párrafo 2° de la Ley General de la Administración pública, establece que la revocación debe de tener lugar "... únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin" (JINESTA LOBO, Ernesto, op. cit., pág. 430-431). Agregamos a lo anterior que la anulación, bajo el supuesto planteado ab initio, procede conforme a lo que estatuye el ya citado numeral 180 de la Ley General de la Administración Pública.*

*Al caso anterior no queda más que agregar que la valoración sobre los efectos del acto es de resorte exclusivo de la Administración Activa, en virtud de que este Órgano Asesor tiene competencia limitada al conocimiento de aquellos supuestos en los que opera un acto generador de derechos subjetivos y que se encuentra afectado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta..." (C-342-2003 del 3 de noviembre de 2003)*

En este caso, este Órgano de alzada, no podría obviar que el auto de prevención de las 10:59:23 horas del 06 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la empresa **ITALICA INC.**, únicamente respecto a la marca "**SAUL E. MENDEZ M.**", obviando el signo "**DON SAUL (ZAPATOS)**", los cuales solicita su cancelación la empresa anteriormente mencionada, de igual forma el Registro mantiene esta omisión en la resolución final, si bien advierte del incumplimiento y sanción contenidos en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Marcas, no contempló de manera alguna la penalidad señalada en el artículo 85 de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos, que al respecto dispone: “...**Abandono de la gestión.** Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados”, Dicho presupuesto presume el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo al no instarse dentro del plazo estipulado, tal y como de esa manera sucedió en el presente caso.

La situación acaecida dentro del procedimiento instruido por el Registro, a todas luces lesiona los intereses del administrado y en este sentido este Tribunal considera procedente con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por hallarse un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos y existir una violación al debido proceso, es declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:10:56 horas del 07 de febrero de 2017, e inclusive desde la prevención de marras, disponiéndose la devolución del expediente venido en alzada a la oficina de origen a efectos de que se proceda a retrotraer dichos efectos y emitir un nuevo comunicado tomando en consideración todos los aspectos relevantes contenidos en el supra citado procedimiento. En consecuencia, por lo forma en que ha sido resuelto el presente caso este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación planteado por la licenciada. **María de la Cruz Villanea**, en representación de la empresa **ITALICA INC.**

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:10:56 horas del 07 de febrero de 2017, por encontrarse disconforme con el ordenamiento jurídico. Devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen para que ésta proceda con la notificación respectiva conforme a la información constante en ese Registro. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. 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*

**DESCRIPTORES:**

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98