

RECURSO DE REVISIÓN

Expediente No. 2017-0691-TRA-PI

Oposición a solicitud de Inscripción de marca de fábrica y de comercio
SIGFOX, apelante



Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-12553)
Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0509-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Revisión interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José con cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGFOX**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra del Voto 0307-2018, dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que este Tribunal, mediante el Voto 0307-2018, dictado a las nueve horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, dispuso “...se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, apoderada especial de la empresa **WYNSOT S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15.01:17 horas, del 28 de setiembre de dos mil diecisiete, la cual en este acto se revoca, para



que se deniegue la inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser la 09:42:00 horas del 03 de agosto del 2018, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGFOX**, presenta Recurso Extraordinario de Revisión contra la resolución antes indicada, respecto de lo resuelto en el voto referido, en razón de lo cual, en este acto conoce este Órgano de Alzada.

TERCERO. Que a la substanciación del recurso extraordinario que interesa se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previo la deliberación de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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, por ejemplo en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Civil, en dos categorías, a saber: *recursos ordinarios* (revocatoria y apelación) y *recursos extraordinarios* (casación y revisión).

En el caso que nos ocupa, tenemos que a folios 62 al 65 del legajo de apelación, lo que pretende el representante de la empresa **SIGFOX**, es que se realice la revisión del Voto 0307-2018, dictado por este Tribunal a las nueve horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, por consiguiente, estamos en presencia de un *recurso de revisión*, entendido este como aquel 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, esto es:

- “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;*
- c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y*
- d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.”*

Con relación a esas causales, hay que señalar, en cuanto a la primera, que el error de hecho al que se está refiriendo 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 finalmente, que debe inferirse o proceder de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos extraños a éste ni de declaraciones jurisdiccionales. En cuanto a la segunda causal, los documentos a los que ésta se refiere deberían tener tal importancia en la decisión del asunto, que de suponerse su incorporación al expediente, cabría esperar que el resultado hubiera sido, necesariamente, otro distinto, requiriéndose, por además, que el recurrente no conociera la existencia de tales documentos, o bien, que conociéndola, no hubiese estado en posibilidad de aportarlos en el momento procesal oportuno. Finalmente, en el caso de las dos últimas causales, se precisa en uno u otro caso que haya sentencia judicial que condene el delito correspondiente (Véanse en igual sentido, entre otros, a Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, Los recursos administrativos y económico-administrativo, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, pp. 299-306, citado por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-174-98, del 16 de diciembre de 1998; véase ese dictamen y además el C-157-2003, del 3 de junio de 2003).

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios jurídicos aplicables en este Tribunal, 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 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 106 de 27 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, cabe colegir 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 dicta este Tribunal Registral Administrativo, 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 de Procedimientos de Observancia), y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (Véase en igual sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la República el 13 de diciembre del 2004).

Una vez examinado el Recurso de Revisión interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **SIGFOX.**, la literalidad del Voto 0307-2018, dictado por este Órgano y puesto en entredicho; el expediente venido en alzada y sus atestados; y el alegato de dicha representación, estima este Tribunal que resulta procedente el citado recurso, por cuanto concurren a) la presencia de un acto administrativo final y firme, y no simplemente interlocutorio; b) el supuesto previsto en el artículo 353 inciso a) de la Ley General de la Administración Pública; y c) la interposición de la solicitud de revisión dentro del plazo de un año estipulado en el numeral 354 inciso a) ibídem.

En el recurso de revisión presentado por , el licenciado **Jorge Tristán Trelles** en representación de la empresa **SIGFOX**, fundamentalmente argumenta que el Tribunal omite referirse a un documento de prioridad bajo el Convenio de Paris, señalando lo siguiente: *“La resolución No.307-2018 que aquí nos compete cuenta con un error de hecho que recae en la falta de análisis de todos los supuestos*

fácticos que conlleva el caso en marras. Como pueden observar, la solicitud de la marca



a favor de SIGFOX fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de diciembre, 2016 a las 8:47 horas reclamando el derecho de Prioridad bajo el Convenio de París de la solicitud francesa N° 164293962 del 19 de agosto , 2016 . Por otro lado, la solicitud base de



*la oposición a saber **XIBIL** N° 2016-10527 (en la actualidad registro número 259700) fue solicitada el 27 de octubre de 2016. (...) Como se puede observar, el derecho de prioridad invocado por mi Representada con su solicitud inicial, data de una fecha previa a la presentación de la solicitud base de la oposición. Esto fue argumentado tanto al momento de contestar la oposición, como al momento de contestar la apelación, sin embargo este Tribunal no hace mención al derecho de prioridad en el Voto que se solicita revisión.*


SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de anularse la resolución dictada por este Tribunal. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por ley 7484 y está vigente desde el 24 de mayo de 1995 (en adelante CUP). Su artículo 4 recoge el llamado derecho de prioridad, por el cual quien deposite una solicitud de marca en alguno de los países parte del CUP gozará de un plazo de gracia de seis meses para efectuar el depósito en los otros países, siendo que lo sucedido durante el tiempo transcurrido entre la presentación original y la que reclama la prioridad no le afectará negativamente.


La Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) regula el derecho de prioridad derivado del CUP, e indica en su artículo 5 párrafo tercero que al pedido de prioridad ha de adjuntarse “...la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud.”, lo cual es permitido de acuerdo a lo establecido en el subinciso 3) del inciso D del artículo 4 del CUP.

El citado artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señala en cuanto al derecho de prioridad: Artículo 5º-**Derecho de prioridad** .Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona , gozara de un derecho de prioridad para presentar en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios. El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero (...) El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria...”

De lo transcrito se colige que este órgano de Alzada en el Voto 0307-2018, resolvió de manera omisa en cuanto al documento de prioridad presentado, siendo por tanto lo procedente anular en todos sus extremos y dejar sin valor ni efecto legal alguno, el Voto 0307-2018 de las 09:20 horas del 30 de

mayo de 2018, dictado por este Tribunal, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:01:17 horas del 28 de setiembre de 2017.

Este Tribunal considera que el signo  tiene derecho a la inscripción conforme lo indicado por el artículo 5 de la Ley de Marcas ya señalado y por ende por encontrarse inscrito el

 signo no le queda más a la parte que acudir a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas, en defensa de sus derechos si lo considera pertinente.

TERCERO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **Con lugar** el **recurso de revisión** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SIGFOX**, en contra del Voto 0307-2018, dictado por este Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho, el cual se anula en todos sus extremos, dejándose sin valor ni efecto legal alguno, y se confirma la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 15:01:17 horas del 28 de setiembre de 2017. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTÍFIQUESE.** -

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES

RECURSO DE REVISIÓN CONTRA FALLO DEL TRA

TG. PROCESO DE RESOLUCION DEL TRA

TNR. 00.35.75