

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0137-TRA-PI**

**Gestión Administrativa de oficio de la marca de fábrica y comercio “MGO”**

**SONNETTI INTERNACIONAL S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2016-01-GA-RPI)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 0726-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, cédula de identidad 1-626-794, en su condición de apoderado especial de la empresa SONNETTI INTERNACIONAL S.A, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Zona Libre de Colón, República de Panamá, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:08:19 horas del 8 de noviembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Por resolución de las 10:30 horas del 12 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial procede dar inicio a las diligencias administrativas de oficio, según el informe presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2016, por el señor Bernal Chinchilla Ruiz, en su calidad de Asesor Jurídico de ese Registro de instancia, en virtud de que se determinó que el registrador a cargo de la inscripción referente a la “cesión de marca” MGO registro 121064, expediente número 2-71909 cometió un error que produjo una inexactitud de origen registral, por cuanto si bien es cierto la solicitud de la Licda. Giselle Reuben indica que el contrato

sometido a conocimiento ante el Registro corresponde a un contrato de “cesión de marca” lo correcto es que se trata de un contrato de licencia de uso (Contrato de Autorización de Uso de la Marca) tal y como de esa manera se titula y donde se establece que la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, titular del signo marcario “MGO” registro 121064 autoriza a la empresa LIBANEX S.A, a utilizar dicha marca. No obstante, el registrador a cargo de manera inexacta procedió en fecha 7 de abril de 2011, asentar la inscripción de transferencia de la marca “MGO” registro 121064 a favor de la compañía LIBANEX S.A. En consecuencia, al advertir el error registral cometido por el calificador en el procedimiento de inscripción, lo cual contraviene el procedimiento solicitado, y genera una inconsistencia registral, se procede a consignar una advertencia administrativa en el asiento de registro de la marca “MGO” registro 121064 propiedad de la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, de conformidad con los artículos 87 y 92 del Reglamento del Registro Público, en resguardo de la seguridad jurídica que debe dimanar los asientos registrales. Lo anterior, a efectos de realizar el procedimiento respectivo, bajo el expediente 2016-01-GA-RPI. (v.f 39 y 40)

**SEGUNDO.** Por resolución de las 10:03 horas del 12 de agosto de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar las audiencias de rigor a las partes interesadas SONNETI INTERNACIONAL S.A, y LIBANEX S.A, y les confiere el plazo de quince días hábiles para que se pronuncien y presentes los alegatos que a sus derechos convengan. (v.f 41)

**TERCERO.** Mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2016 la representante de la empresa SONNETI INTERNACIONAL S.A, manifiesta que el documento que su mandante otorgó a favor de la empresa LIBANEX S.A, fue un Convenio de Uso de Marca y no un traspaso y ante ello, solicita se anule todo lo actuado y se reinstaure la titularidad de la marca MGO, registro 121064 a favor de su representada. Por su parte, la compañía LIBANEX S.A, mediante libelo presentado el 26 de septiembre de 2016, contesta a folio 46 del expediente, indicando que efectivamente se trata de un error y que su representada no tiene ninguna objeción en que esta inscripción proceda a corregirse.

**CUARTO.** Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:08:19 horas del 8 de noviembre de 2016, resolvió: “... *1) Consignar la inmovilización de la marca MGO registro 121064, la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente conozca del asunto, subsane la inconsistencia y ordene su levantamiento, o la parte interesada lo solicite mediante documento válido que sea sometido al proceso de calificación registral, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público.- ...*”. (v.f 47 al 53)

**QUINTO.** Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa SONNETI INTERNACIONAL S.A, interpone para el día 14 de diciembre de 2016 recurso de apelación contra la resolución final anteriormente referida.

**SEXTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 10:51:48 horas del 1 de febrero de 2017, resolvió: “... *1) Admitir el Recurso de Apelación ...*”.

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

**Redacta la juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal, acoge los hechos tenidos por demostrados por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a inmovilizar la marca MGO registro 121064, propiedad de la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, en virtud de que el trámite de inscripción de la cesión de la marca se efectuó incorrectamente, ya que, lo que se solicitó era la inscripción de un contrato de licencia de uso, siendo que el operador jurídico no calificó debidamente el documento y lejos de autorizar la licencia de uso, lo que autorizo fue una cesión de marca. En consecuencia, se ordena la inmovilización del asiento registral de la marca MGO registro 121064, propiedad de la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente conozca del asunto, subsane la inconsistencia y ordene su levantamiento, o la parte interesada lo solicite mediante documento válido que sea sometido al proceso de calificación registral, de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, y del artículo 88, 88 y 92 del Reglamento del Registro Público.

Por su parte, la representante de la empresa SONNETI INTERNACIONAL S.A, dentro de sus agravios manifestó que el asiento registral tiene vicios de nulidad evidentes y manifiestos, por lo que, la Administración registral debe proceder conforme lo establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de que se anule el asiento y se proceda con la anotación correcta del documento. De igual manera dichas manifestaciones fueron ratificadas en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, mediante el auto de las 10:00 horas del 7 de agosto 2017.

En el caso de los representantes de la compañía LIBANEX Sociedad Anónima, se apersonan a la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, mediante el auto antes citado, pero renuncian al cargo que les fue conferido. (folio 17 del legajo de apelación)

**CUARTO. SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL SANEAMIENTO DE LAS INEXACTITUDES REGISTRALES.** El Principio de Fe Pública Registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros, estableciendo la presunción de que los asientos registrales son exactos,

completos y concordantes con la realidad y que quien realiza una transacción al amparo del Registro, la realiza como interesado de buena fe y que su título, una vez inscrito, es oponible ante terceros.

De este principio derivan dos presunciones: a) presunción positiva de que es un tercero, todo aquel que no ha sido parte en el acto o contrato al que se refiere la inscripción y presenta un título al Registro; y b) presunción negativa de que, lo que no aparezca explícitamente en las inscripciones registrales, presumiblemente, no existe en la realidad jurídica, es decir, que aquello que no está publicitado por el Registro no existe jurídicamente. Ante las citadas presunciones, la actividad registral y específicamente la función calificadora ejercida por el Registrador, como actividad humana que es, no se encuentra exenta de inconsistencias e inexactitudes, sean éstas de origen registral o extrarregistral.

En este sentido, el CAPITULO II del Título Tercero del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo No. 26771-J), trata los errores registrales y modo de subsanarlos, legislación registral que podría ser atinente al caso. Sin embargo, como adelante se indicará lo que procede es la aplicación de otra figura jurídica. Este Reglamento establece la posibilidad de que cualquier error registral entendido como la falta de concordancia entre la realidad física o jurídica de los bienes y la información contenida en los asientos registrales, originada por un error involuntario al momento de la calificación o la inscripción de los documentos sometidos a registro, puede ser corregido por el Registrador, bajo su responsabilidad, haciendo la salvedad de que, cuando esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros, se debe iniciar de oficio una Gestión Administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 92 y siguientes del citado Reglamento, y se publicita en el asiento registral como una Nota de Advertencia Administrativa.

Esta medida cautelar que se consigna en una primera etapa del proceso, tiene efectos de publicidad noticia únicamente y prevalecerá mientras dure el procedimiento de la gestión, y adicionalmente, se podrá disponer de una orden de Inmovilización del bien involucrado, si dentro de dicho

procedimiento resulta imposible la subsanación del error o inconsistencia detectada. Dicha inmovilización si tiene los efectos de limitar la libre disposición del bien y la única vía disponible para remediarlo, cuando no haya acuerdo entre los interesados, es la de los órganos jurisdiccionales, civiles o penales, conforme a los artículos 41 y 153 de la Constitución Política, ya que la tramitación de una gestión administrativa no está concebida como otra jurisdicción en donde se puedan declarar derechos o mejores derechos, sino, únicamente, como el procedimiento establecido para que el Registro pueda advertir a terceros que registralmente se cometió un error al momento de autorizar una inscripción.

Es por ello que, la inmovilización, debe mantenerse hasta tanto no se aclare el asunto en la vía judicial o; en su defecto, todas las partes involucradas otorguen un instrumento público autorizado legalmente para tal efecto (ver artículo 450 del Código Civil), en donde sea subsanada la inconsistencia por acuerdo entre los interesados. En ambos supuestos el documento correspondiente, sea ejecutoria judicial o escritura pública, debe presentarse ante el Registro de instancia, y una vez superada la etapa de calificación registral permitirá la corrección del asiento de inscripción del bien afectado, con lo que se obtiene el saneamiento de la Publicidad Registral.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Este Órgano de alzada, estima importante señalar que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar correctamente conforme al caso que se discute el principio de legalidad. Sobre este punto en particular es necesario recordar, que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico y con lo peticionado por la parte solicitante.

Para el caso bajo examen, queda claro de los antecedentes registrales como de la resolución apelada que, la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, firma contrato de Autorización de Uso de su marca “MGO” registro 121064, a favor de la empresa LIBANEX S.A. Sin embargo, el Registrador a cargo de la inscripción, por error registral inscribe la solicitud como una cesión de marca, ya que así incluso lo tramitó la Licda. Giselle Reuben Hatounian apoderada de LIBANEX S. A, en ese entonces, según se visualiza a folio 31 del expediente, pero también está aportado el documento donde claramente se indica que se trató de un contrato de autorización de uso de la marca, que también fue calificado por el registrador (folio 31 al 34). En estos términos, el operador jurídico inscribió incorrectamente el documento bajo anotación número 11/0002-071909 del 6 de abril de 2011, produciéndose una inexactitud de origen registral.

El Registro al darse cuenta de esta situación dicta una resolución haciendo referencia a lo ocurrido y ordenando la apertura del procedimiento administrativo oficioso, y se confiere audiencia a los interesados. La empresa SONNETI INTERNACIONAL S.A., se apersona indicando que la marca MGO, registro 121006 es de su propiedad y lo que se firmó fue un convenio de uso de la marca no de cesión de la misma. Por otra parte, la compañía LIBANEX SOCIEDAD ANONIMA, contesta a folio 45 indicando que efectivamente se trata de un error y que su representada no tiene ninguna objeción en que este registro proceda a corregirse.

No obstante, El Registro de la Propiedad Industrial dicta resolución de las 14:08:19 horas del 8 de noviembre de 2016, donde impone la medida cautelar de inmovilización en el asiento registral, criterio que este Órgano de alzada no comparte, en virtud de que el error contenido por la Administración registral, es evidente y manifiesto. Bajo ese conocimiento y al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, que en lo de interés dispone:

*“...1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el*

*Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. ...”*

En consecuencia, siendo que el error originado en el asiento registral de la marca MGO registro 121064 propiedad de la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, fue producto de un error en la calificación registral realizada por el Registrador a cargo de la inscripción, y que ese error es evidente y manifiesto, además reconocido por las partes en este proceso. Ante ello, no es necesaria la intervención de la Autoridad Jurisdiccional, para la solución del presente asunto, como tampoco la aplicación de los artículos 84 y siguientes del Título Tercero, Capítulo II del Reglamento del Registro Público citado, ya que como se desprende de folios 42 al 46 del expediente, ambas partes están anuentes a la corrección del asiento de registro, por ende, al no existir objeción alguna entre ellas, no encuentra motivo este Tribunal, para que el Registro proceda a subsanar el asiento de inscripción acorde a lo solicitado en el documento anotado 11/0002-071909 del 6 de abril de 2011, visible de folio 31 al 33, sea, respecto del convenio de uso a favor de la compañía LIBANEX SOCIEDAD ANONIMA, que de esa misma manera ha sido reconocido por la Administración registral, utilizando para ello el procedimiento establecido en el citado artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

Así las cosas, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, y se revoca la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:08:19 horas del 8 de noviembre de 2016, para que se levante la medida cautelar de inmovilización impuesta por el Registro, en el asiento de inscripción de la marca MGO registro número 121064, y se restituya la titularidad a la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, como en derecho corresponde.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti. Se revoque la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:08:19 horas del 8 de noviembre de 2016. Proceda el Registro de la Propiedad Industrial aplicar el procedimiento del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y se restituya la titularidad a la compañía SONNETI INTERNACIONAL S.A, como en derecho corresponde. Asimismo, deberá el Registro levantar la medida cautelar de inmovilización impuesta en el asiento de registro de la marca MGO, con número de registro 121064. Se da por agotada la vía administrativa. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*