

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0277-TRA-PI

Solicitud de cancelación de la marca “TUDOR”

MAC S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

(Número de registro de origen 922-97)

VOTO N° 216-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, en calidad de apoderada especial de **MAC SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada según las leyes de Colombia, domiciliada en Calle Veintiuno, número seis-catorce, pisos cuatro y cinco, Yumbo, Valle, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con siete minutos del diez de setiembre de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En el presente asunto, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en la calidad señalada, presenta ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil seis, solicitud de cancelación por falta de uso del registro de la marca **TUDOR**, registro marcario número **105557**, perteneciente a la **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.**, que protege y distingue “acumuladores eléctricos, baterías de acumuladores y

pilas eléctricas”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, señalando para efectos de notificar a la empresa **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.**, “*Al peticionado: En su domicilio señalado en el expediente de registro*” (ver folio 6).

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las trece horas con once minutos del dos de mayo de dos mil seis, procede a dar traslado de la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**TUDOR**”, a la empresa **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.**, (ver folio 21), a efecto de que se apersona, notificándose dicha resolución, además del gestionante, en forma personal, a la señora María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis- seiscientos uno, en fecha dieciocho de mayo de dos mil seis (ver folio 21 vuelto).

TERCERO. Transcurrido el término de ley, sin que la empresa **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.** se apersonara, por resolución emitida a las ocho horas con siete minutos del diez de setiembre de dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la Licenciada Ivonne Redondo Vega (ver folios del 22 a 28, inclusive), apoderada especial de la empresa **MAC S. A.**

CUARTO. Sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que en el caso concreto, se dio una actuación administrativa que viola la regularidad del procedimiento y que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido proceso y por ende, el derecho de defensa, así como una violación al principio de legalidad. Nótese que, tratándose de solicitudes de nulidad de registro, el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con los numerales 3, inciso e), 8, 48 y 49 del Reglamento a dicha Ley, establecen claramente, el procedimiento para resolver la solicitud de cancelación del registro de una marca por falta de uso, incluyendo claro está, la obligación de notificar al titular del registro que se solicita sea cancelado, en resguardo de los principios

constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa, que la Administración está obligada a observar, tal y como lo indica el citado numeral 39, párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“A solicitud de cualquier persona interesada y **previa audiencia del titular del registro de la marca**, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación...”* . (Lo resaltado en negrilla no es del original). Al respecto, considera este Tribunal de importancia hacer referencia al voto emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 15-90, de las dieciséis horas, cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa, que resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: *“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado en el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, el principio de “bilateralidad de la audiencia” del debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) notificación del interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado de ser oído para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse presentar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada”*.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, en cumplimiento a la prueba para mejor resolver requerida por este Tribunal, mediante resolución emitida a las catorce horas, treinta minutos del tres de marzo del presente año, hace constar mediante el oficio AJ-RPI-346-2008, de fecha dos de abril último, que la Licenciada María del Pilar López Quirós no es la

representante legal de la **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR S.A.**, siendo que el único representante legal que aparece registrado de dicha empresa es el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían (ver folios 62 a 70). Consecuentemente, al haber recibido la notificación la señora María del Pilar López Quirós y no haberse notificado por parte del Registro de la Propiedad Industrial al Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, tal omisión implica, a todas luces, un quebrantamiento del principio del debido proceso y del derecho de defensa, toda vez que las comunicaciones, como lo señala el jurisconsulto costarricense Eduardo Ortiz Ortiz: “ *...son actos destinados a un ente extraño a la Administración, dirigidos a darle conocimiento de un hecho o acto de aquella. Se divide en notificaciones y publicaciones. Las primeras, son comunicaciones dirigidas a un sujeto determinado y tiene por objeto actos individuales o colectivos, que afectan a un número o grupo determinado de personas. Las notificaciones son una condición de la eficacia (producción de efectos) del acto notificado, cuando el mismo requiere de la colaboración del destinatario para su normal ejecución, como las órdenes. Cuando la colaboración es innecesaria y el acto se ejecuta por la simple producción de sus efectos, la notificación sirve, de todos modos, para contar la iniciación del plazo de impugnación administrativa (mediante recurso) o judicial (mediante acción) del acto mismo, plazo que no empieza a correr mientras dicha notificación no se dé...*” (ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Tesis de Derecho Administrativo, T.II, San José, Costa Rica, Editorial Stradtrauum Biblioteca Jurídica Dike, Edición 2002, pp. 324-325).

En consecuencia, lo que procede es declarar nulo todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir del acta de notificación de fecha dieciocho de mayo de dos mil seis de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, once minutos del dos de mayo de dos mil seis, a efecto de que enderece los procedimientos y así evitar nulidades futuras, debiendo notificarse dicha resolución al Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, legítimo representante de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A., según la información que a la fecha consta en el expediente. Se aclara que el acta de notificación de fecha veintiséis de mayo de dos mil seis de

esa misma resolución se conserva.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina que anteceden, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir del acta de notificación de fecha dieciocho de mayo de dos mil seis de la resolución dictada por la Dirección del citado Registro, a las trece horas, once minutos del dos de mayo de dos mil seis, para que enderecen los procedimientos y así evitar futuras nulidades. A efecto, deberá notificar dicha resolución al Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, legítimo representante de la **SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.**, según la información que a la fecha consta en el expediente. Previa constancia que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

-NULIDAD DE NOTIFICACIÓN

-NOTIFICACIONES DEL TRA

TNR: 0035.79