



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2013-0602-TRA-PI

Solicitud de Cancelación del registro de la marca: “SOFITALIA”

NATUZZI S.p.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 194818)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0262-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, abogada, portador de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderado especial de la empresa **NATUZZI S.p.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos con veintinueve segundos del cinco de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 17 de octubre de 2013, la Licenciada **María de la Cruz Villanea**, en su calidad de apoderada de la empresa **NATUZZI S.p.A**, presenta solicitud de cancelación de la marca denominada “**SOFITALIA**”, bajo registro número **194818**, propiedad de la empresa **INTACO GROUP S.R.L.**



SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos con treinta y nueve segundos del ocho de enero de trece, el Registro de la Propiedad Industrial procede a dar el debido traslado de la solicitud realizada por la representante de la empresa **NATUZZI S.p.A**, a la empresa **INTACO GROUP S.R.L**, titular del signo marcario “SOFITALIA”, bajo registro número 194818 que se solicita anular, para que dentro del plazo de un mes, proceda a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, aportando para ello las pruebas que estime oportunas.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos con veintinueve segundos del cinco de julio de dos mil trece, se resolvió; “(…), *Rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso promovida por la Lic. María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de Apoderada Especial de NATUZZI S.P.A, contra el registro de la marca “SOFITALIA”, Registro No. 194818, la cual protege y distingue productos en clase 20 internacional: “Sofás, sillas, pufs, sillas alargadas, muebles a saber, bibliotecas, armarios.” Cuya titularidad es de la empresa INTACO GROUP S.R.L, inscrita el 28 de setiembre del 2009 por no haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (….)*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **NATUZZI S.p.A**, interpone para el día 30 de julio de 2013, recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y siete minutos con cuarenta y un segundos del doce de agosto de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(…) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…), y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).*”

SEXTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho de interés para la presente resolución:

ÚNICO: Qué en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**SOFITALIA (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **INTACO GROUP S.R.L**, bajo el registro número **194818**, inscrita el 28 de septiembre de 2009 y vigencia al 28/09/2019, para proteger en **clase 20 internacional: “Sofás, sillas, pufs, sillas alargadas, muebles a saber, bibliotecas, armarios.”** (v.f 56)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, procede a rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “**SOFITALIA**”, por no haber transcurrido el plazo de los cinco años desde la inscripción del registro previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **NATUZZI S.p.A**, dentro de sus agravios manifiesta en términos generales, que la solicitud de nulidad planteada por su representada encuentra su fundamento, en el error de interpretación por parte del registrador de confundir la



solicitud de nulidad con la cancelación por falta de uso del signo marcario, y su inercia a corregir o enderezar el proceso. Indica la parte que todos los argumentos expuestos por su representada van dirigidos a una acción de nulidad y no de cancelación por falta de uso, siendo que dicho término nunca se utilizó. Que la solicitud se hizo basada en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no del 39 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo anterior solicita se declare la nulidad de la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la solicitud de nulidad de marca interpuesta en contra de la marca “SOFITALIA”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente expediente, cabe advertir por parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. 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.

En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso, que el Registro haya rechazado la solicitud incoada por la empresa **NATUZZI S.p.A**, de la marca “**SOFITALIA**”, bajo registro número **194818**, en **clase 20** internacional, propiedad de la empresa **INTACO GROUP S.R.L**, tomando esa petición como si fuese una cancelación por falta de uso, cuando desde un inicio lo pedido era una nulidad de marca fundamentado en el artículo 37 de la Ley de Marcas, y no en el numeral 39 que únicamente aplicó el Registro.

Ante ello existe una evidente incongruencia entre lo peticionado por el solicitante y el criterio vertido por el Registro de instancia, por cuanto tal y como se desprende de los autos todas sus



argumentaciones se encuentran en torno al uso del signo inscrito “SOFITALIA” ejercido por la titular INTACO GROUP S.R.L, del cual se solicitó su nulidad.

Bajo esa perspectiva, lleva razón el recurrente al manifestar su inconformidad con el pronunciamiento de fondo, dada la inconsistencia respecto de lo solicitado. En este sentido, este Tribunal no podría obviar que el Registrador, debió previo a emitir sus consideraciones de fondo tomar en consideración los argumentos incoados por el solicitante, y enderezar el curso del procedimiento, a efecto de no lesionar o perjudicar los intereses de la parte. Lo anterior, en virtud de que la citada incongruencia induce a que la motivación contenida en el acto final contenga un vicio de nulidad.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante **Voto No. 07390-2003** del 22 de julio de 2003, respecto de la motivación de los actos administrativo, en lo que nos interesa, afirmó:

“..., IV.- Sobre la motivación del acto administrativo.- Reiteradamente ha reconocido este Tribunal que existe para la Administración Pública la obligación de motivar los actos descritos en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual constituye un elemento integrante del debido proceso y en virtud de tal requerimiento, se hace necesario que la Administración brinde un criterio razonable respecto a los actos y resoluciones administrativas que adopte. Sobre este particular la Sala Constitucional ha reconocido lo siguiente:

"En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los



actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos". (Sentencia número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)

En atención a ello este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alzada no solo carece de la debida fundamentación jurídica, sino que la misma además es incongruente con respecto a lo peticionado por el solicitante, dado que como se indicó líneas arriba el Registro de instancia procedió con el rechazo de la solicitud incoada por el solicitante, basado en un presupuesto jurídico que no es atinente al caso bajo examen, por lo que hace que dicha resolución no sea clara y por ende incongruente.

Al carecer el acto administrativo del razonamiento lógico jurídico conforme a lo pedido por el solicitante de acción de nulidad de la marca “**SOFITALIA**”, registro número **194818**, en **clase 20** internacional, propiedad de la empresa **INTACO GROUP S.R.L**, y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos con treinta y nueve segundos del ocho de enero de dos mil trece (v. f 29) inclusive; por lo que el Registro de instancia, deberá corregir la fundamentación del proceso suscitado que lo es de nulidad de marcas basado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

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 de la Cruz Villanea**, apoderado especial de la empresa **NATUZZI S.p.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos con veintinueve segundos del cinco de julio de dos mil trece, declarando la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos con treinta y nueve segundos del ocho de enero de dos mil trece (v. f 29) inclusive; El Registro de instancia, deberá corregir la fundamentación del proceso suscitado que lo es de nulidad de marcas basado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora