

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N° 2005-0214-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio

OO RR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente N° 3943-03)

VOTO N° 269-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del catorce de noviembre de dos mil cinco.

Visto el *Recurso de Apelación* interpuesto por los Licenciados Robert Christian Van Der Putten Reyes, mayor de edad, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, y Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, Apoderados Especiales Administrativos de OO RR Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos veinticuatro mil quinientos noventa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos del ocho de julio de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio, denominada "**BINGO EUROPE**" (diseño) en Clase 28 de la nomenclatura internacional. Y

CONSIDERANDO:

UNICO: Procedimiento utilizado para anular el registro de la marca. Analizado el expediente venido en alzada, debe este Tribunal anular la resolución impugnada y devolver el expediente al Registro de la Propiedad Industrial para que reinicie los procedimientos conforme a derecho corresponde, por las siguientes razones: **A.-** En efecto, la resolución final indica que es necesario anular la inscripción efectuada de la marca "Europe Bingo", número de registro 147985, por dos motivos: Por haberse dado vicios procesales durante su trámite de inscripción, y por contener vicios intrínsecos que impedían su inscripción de acuerdo al artículo 7 inciso h de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (considerando VII). **B.-** Acerca del primer motivo indicado, éste no puede ser utilizado válidamente para

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cancelar un asiento de inscripción de una marca. El artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos permite realizar la cancelación en sede administrativa e incluso de oficio de un asiento de inscripción de una marca, pero únicamente “...*si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*” Estas son las causales válidas para poder llevar a cabo dicha cancelación en la sede administrativa, pero no puede válidamente afirmarse que una cancelación se lleva a cabo en virtud de haberse detectado errores en el procedimiento que dieron por resultado una inscripción. C.- Acerca del segundo motivo, debemos de indicar que, a pesar de que se basa en una razón legalmente regulada, considera este Tribunal que el **a quo**, al proceder con la cancelación de oficio de la marca, violentó dos mandatos contemplados en el artículo 37 precitado, a saber: la obligatoriedad de brindar la garantía del debido proceso y el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Para garantizar el debido proceso, se debe, al menos, dar audiencia a todas las partes interesadas para que puedan realizar sus alegatos y defensas, brindándoles la debida información de todo lo que acontece en el procedimiento, sea la correcta comunicación de los actos administrativos. En cuanto a lo dispuesto por el artículo 173 incisos 1, 2 y 3, aparte de reiterar el mandato a la Administración de garantizar el debido proceso, resalta el requisito del dictamen previo y favorable que debe de emitir la Procuraduría General de la República. A partir del quince de junio de dos mil cuatro, fecha en que quedó inscrito el derecho marcario en disputa, para lograr la cancelación de dicho asiento registral, se deben de seguir los requisitos antes apuntados. El escrito presentado por los representantes de OO RR S.A. en fecha dieciséis de agosto de dos mil cuatro, visible a folio 13, no puede tenerse como el alegato referente a un procedimiento de nulidad de asiento registral, pues fue presentado con ocasión de una oposición, y que ni siquiera podía surtir ningún efecto sobre el procedimiento anterior de inscripción, pues éste ya había sido concluido con la inscripción antes apuntada. Y además, tenemos que no se contó con el previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República acerca de la cancelación que se pretende realizar según disposición expresa de ley. Dichas faltas al procedimiento lo tornan en inválido, por lo que debe de anularse la resolución venida en alza de las nueve horas cuarenta y siete minutos del ocho de julio de dos mil cinco, con la finalidad de que se enderecen los procedimientos conforme a derecho corresponden.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y siete minutos del ocho de julio de dos mil cinco, para que enderece los procedimientos.- 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.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada