

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0727-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “**FILTRAM FILTERS (DISEÑO)**”

Honeywell International Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N°s 7755-05 y 8550-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 294-2009

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.**— Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.*

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 101 Columbia Road, Morristown, Nueva Jersey 07962, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

I-) Que el dos de setiembre de dos mil cinco, el señor **HUBER ULLOA MONGE**, en su calidad de apoderado generalísimo de la sociedad **DISTRIBUIDORA JONANDRE SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de comercio “**FILTRAM FILTERS (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 7755-05, para proteger y distinguir “*filtros de metal y papel para vehículos, tanto para filtrar aceite como para filtrar aire y gasolina ya sea en vehículos pequeños como grandes, es decir automóviles, camiones, pick ups*”, en clase 07 de la Nomenclatura Internacional.

II-) Que el diecinueve de setiembre de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de apoderada especial de la empresa **Honeywell Internacional Inc.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y de comercio “**FRAM (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 8550-06, para proteger y distinguir “*filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de cartucho, partes de motor y ajustes para los productos mencionados anteriormente*”, en clase 07 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad al presente expediente número 7755-05.

III-) Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día cuatro de octubre de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de gestora de negocios de la empresa **HONEYWELL I NTERNATIONAL INC.**, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8 incisos a), b) y k), 16, 17, 24 inciso f), y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, alegando además la notoriedad y el uso anterior de su marca “**FRAM**”.

IV-) Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO (...)** se resuelve: **I.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-7755 por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**FILTRAM FILTERS (diseño)**”; en clase 07 internacional; presentada por el señor **HUBER ULLOA MONGE**, apoderado especial de la compañía **DISTRIBUIDORA JONANDRE, S.A.**, la cual se acoge. **II.** Se rechaza la inscripción de la marca “**F FRAM (DISEÑO)**” solicitada por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, bajo el expediente 2006-8550, el cual fue acumulado en el presente asunto... **NOTIFÍQUESE**”.

V-) Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su calidad de apoderada especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, impugnó mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia reglamentaria por este Tribunal, no expresó agravios

VI-) Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que debe ser resuelto este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, con relación a la acumulación de expedientes que dispuso oportunamente, observa este Tribunal que el Registro incumplió con el trámite que debe dársele a una solicitud de registro marcario, y propiamente el artículo 17 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), en el sentido de que cuando procede una acumulación de expedientes como la dispuesta en el caso bajo examen, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procesal, para que luego puedan ser resueltas todas las pretensiones, incidencias u oposiciones, en una única oportunidad y resolución.

Lo anterior implica, entre otros aspectos más, que en ambos expedientes debe haber sido realizada la calificación de forma y de fondo (de conformidad con los numerales 13 y 14 de la citada Ley de Marcas) de las respectivas solicitudes; y publicados oportunamente los avisos

(llamados “*edictos*” en el seno del **a quo**) a los que se refiere el artículo **15** *ibídem*, para que una vez vencidas las audiencias correspondientes, procederse entonces, ahora sí, a la acumulación de los expediente, de conformidad con los artículos **17** y **18** párrafo primero de la Ley de la materia.

No obstante lo anterior, el procedimiento recién descrito fue obviado por el Registro **a quo**, concretamente en el caso de la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FRAM (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 8550-06, y que sirvió para oponerse a la presente solicitud de registro marcario, **toda vez que en aquél expediente no se cumplió con la publicación de los avisos de estilo**, y aún así fue acumulado a este otro, presentándose entonces un quebrantamiento del principio de legalidad y del debido proceso, que no puede ser soslayado por este Tribunal.

TERCERO. **EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En virtud de existir un vicio en los procedimientos que no puede ser subsanado, con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil se deberá declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, para que en su lugar proceda ese Registro a suspender la tramitación del presente asunto, y a continuar la tramitación correspondiente a la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FRAM (DISEÑO)**”, llevada en ese Registro bajo el expediente número 8550-06, para que posteriormente, una vez alcanzando ambos un mismo estado procesal, se dicte por el fondo una nueva resolución, tal y como se establece en los numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y se decida sobre la registrabilidad de las marcas solicitadas. Por la manera como se resuelve este asunto, no hace falta entrar a conocer el Recurso de Apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veintiún minutos y treinta

y cuatro segundos del veinte de agosto de dos mil ocho.— En su lugar, proceda el citado Registro a suspender la tramitación del presente asunto, y a continuar la tramitación correspondiente a la solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**FRAM (DISEÑO)**”, llevada en ese Registro bajo el expediente número 8550-06, para que posteriormente, una vez alcanzando ambos un mismo estado procesal, se dicte por el fondo una nueva resolución que comprenda a ambos.— Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Duran Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98