



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0364-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “DRESS FOR SUCCESS”

DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2016-3191)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0885-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del diez de noviembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, con domicilio en New York, 7th Floor 32 East 31 st Street, 10016, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:33 horas, del 30 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado el 06 de abril de 2016, el Lic. Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, organizada y existente bajo las leyes de New York, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios “DRESS FOR SUCCESS”, para las clases 35 y 36 de la nomenclatura internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 17:41:12 horas, del 21 de abril de 2016, previno al representante de la empresa DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud:



“... Conforme a la lista de servicios aportada en las clases 35 y 36, deberá de indicar a que se refiere con dichos servicios, debido a que no existe el servicio de “fomentar”, ni el servicio de “caridad” en ambas clases internacionales, en la **Clasificación Internacional de Niza**. Por lo que deberá de indicar de manera clara, cuales son los servicios en ambas clases que desea proteger, y que correspondan a las clases solicitadas, y conforme a la Clasificación Internacional antes indicada.

- Se le previene a HARRY ZURCHER BLEN, quien dice ser apoderado especial de en su condición de apoderado especial de **DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE.**, quien en su condición presentó solicitud de inscripción de la marca: **DRESS FOR SUCCESS**; para que en el plazo de **DOS MESES** de conformidad con los artículos 4.3) d) del Tratado Sobre el Derecho de Marcas y 5.1) de su reglamento, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución, proceda a: **I.- Aportar poder que acredite su representación,**”. (v.f 2)

TERCERO. La empresa solicitante DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, pese a contestar lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no cumple a cabalidad, por lo que, dicha Instancia Administrativa mediante el auto de prevención de las 15:30:12 horas, del 12 de mayo de 2016, se pronuncia puntualizando lo siguiente:

“... Se le indica al solicitante que se le admite la aclaración únicamente con respecto a los servicios que desea proteger en la clase 36, más no así los que desea proteger en la clase 35, ya que, tal y como se le previno en resolución emitida el día 21/04/2016, (el servicio de “fomentar”, no existe en la Clasificación Internacional de Niza, y por ende en la clase 35 solicitada, por lo que no aclaró lo prevenido y deberá de realizarlo antes del 16 de mayo de 2016, que se le vence el plazo de los 15 días.

Se le recuerda a la solicitante que tiene todavía plazo para contestar en tiempo, hasta



el 16 de mayo del 2016. Y se le recuerda que todavía falta el poder o personería para lo cual tiene tiempo hasta el 25/06/2016.” (v.f 5)

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 11:31:33 horas, del 30 mayo de 2016, resolvió; “..., *se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente. ...*”.

QUINTO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de junio de 2016, el Lic. Edgar Zurcher Gurdian, en su condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación; y por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de septiembre de 2016, se sustanció el citado recurso.

SEXTO. 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 Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hechos de tal naturaleza los siguientes:

- 1) Que mediante resolución de las 17:41:12 del 21 de abril de 2016 el Registro previene al solicitante aclarar a que se refiere con “fomentar” y “caridad” por no ser servicios incluidos dentro de la clasificación solicitada, para lo cual se le conceden 15 días hábiles, así como aportar poder que lo legitime dentro del plazo de 2 meses, y recuerda pago de tasas. (vf 2)



- 2) Que el 09 de mayo de 2016, el solicitante aclara la solicitud en ambas clases, pero no aporta las tasas correspondientes a la modificación de servicios (v.f. 4)
- 3) Que el 23 de mayo de 2016 se notifica la resolución de las 15:30:12 del 12 de mayo de 2016 donde el Registro admite la aclaración en clase 36 pero no la de clase 35, y recuerda el plazo concedido para cumplir ambas sea 16 de mayo para aclarar los servicios a proteger y 25 de junio para aportar el poder, y omite pronunciarse sobre las tasas. (v.f. 5)
- 4) Que el 24 de mayo de 2016, el solicitante aclara la solicitud en clases 35, y paga la tasa correspondiente a la modificación de servicios, y alega que se le notificó la inadmisión de su modificación ya fuera del plazo (v.f. 6-8)
- 5) Que en resolución de las 11:31:33 del 30 de mayo de 2016 el Registro hace referencia a la admisión parcial, pero en la parte dispositiva declara el abandono y ordena archivar el expediente. (v.f. 9-10)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho no probado de relevancia para la presente resolución lo siguientes:

- **Único.** Que la compañía DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE., haya cancelado lo correspondiente a la limitación de productos para la clase 36 de acuerdo al artículo 94 inc. i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución apelada que si bien el representante de la compañía DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, por escrito presentado a las 13:54:49 horas del 24 de mayo del 2016, contestó lo prevenido mediante el auto de las 17:41:12 horas del 21 de abril de 2016, dentro del cual aclara a que se refería al utilizar la palabra “fomentar” en la protección de los servicios de la clase 35 internacional, solicitado por su



representada. Sin embargo, el Registro de instancia, concluye que el solicitante contesta la prevención de manera extemporánea, acarreado de esa manera el rechazo de su solicitud, y en consecuencia el abandono y archivo del expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, impugno la resolución recurrida. Sin embargo, por la forma en que se resuelve por parte de esta Tribunal, se omite hacer referencia a los agravios de la parte.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras, 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 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.

Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002.

De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la motivación, al apuntar con respecto a ésta que: "... constituye un requisito



esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo ... Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ...” (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

En este sentido, la motivación resulta un elemento esencial del acto que aprueba o rechaza una gestión administrativa, regido no solo por su normativa propia, sino por una serie de principios que permiten garantizar una resolución justa y comprensiva de los elementos u hechos que se encuentran en discusión y que buscan una tutela efectiva, en este caso, el registro del signo solicitado.

Para el caso bajo examen, observa este Órgano de alzada que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 17:41:12 del 21 de abril de 2016, le previene a la empresa DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, proceda a aclarar a que se refiere con la palabra “fomentar” y “caridad” por no ser servicios incluidos dentro de la clasificación solicitada, para



lo cual se le conceden 15 días hábiles. Además, de aportar el poder que lo legitime dentro del plazo de 2 meses, y le recuerda que de proceder deberá realizar el pago de la tasa respectiva.

La representante de la compañía DRESS FOR SUCCESS WORLDWIDWE, mediante escrito presentado el 09 de mayo de 2016, procede a aclarar las clases de servicios solicitadas, pero en dicho acto no aporta el pago de la tasa correspondiente a la modificación. Para el 23 de mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le notifica la resolución de las 15:30:12 del 12 de mayo de 2016 donde se admite la aclaración con relación en clase 36, pero no la de clase 35 ambas de la Clasificación Internacional de Niza, y se le recuerda al solicitante el plazo concedido para cumplir con lo prevenido, sea, al 16 de mayo para aclarar los servicios a proteger y para el 25 de junio aportar el poder correspondiente. Sin embargo, el Registro omite pronunciarse sobre el pago de la tasa respectiva.

Posteriormente, el 24 de mayo de 2016, el solicitante mediante escrito aclara la solicitud de la marca de servicios solicitada en clase 35 internacional, y acredita el pago de la tasa correspondiente a esa modificación, además alega que se le notificó la inadmisión de su modificación ya fuera del plazo. Y por resolución de las 11:31:33 del 30 de mayo de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, hace referencia a la admisión parcial. No obstante, en la parte dispositiva del citado pronunciamiento declara el abandono y ordena el archivo del expediente.

Del anterior elenco de hechos concatenados, se evidencia una serie de errores en la tramitación del expediente, cuando se admite la modificación a la Clase 36 internacional, pero no se cancelaron los \$25 de la tasa correspondiente, siendo el único pago el cambio a la clase 35 internacional que de todas formas para ese momento ya era extemporáneo, es decir se admitió el cambio sin el pago correspondiente. Aunado a lo anterior la resolución que ordena abandono y archivo del expediente, también presenta incongruencias, porque por una parte establece que se admitió la clase 36 internacional, pero en su parte dispositiva declara el abandono y ordena archivar el expediente. Así las cosas, debe de anularse la resolución de las 15:30:12 del 12 de mayo de 2016, y todo lo actuado con posterioridad a ella.



Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar con fundamento en todo lo expuesto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:33 horas, del 30 de mayo de 2016, para que el Registro de instancia, proceda a reponer el trámite de la solicitud a partir de la anulación de la resolución de las 15:30:12 del 12 de mayo de 2016, y todo lo actuado con posterioridad a ella y complete el trámite calificación conforme lo establece los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, **SE ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:31:33 horas, del 30 de mayo de 2016, y proceda el Registro a reponer el trámite de la solicitud a partir de la anulación de la resolución de las 15:30:12 del 12 de mayo de 2016, y todo lo actuado con posterioridad a ella, y se complete el trámite de la calificación conforme lo establecen los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.**

—

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora