
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0252-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE



SERVICIOS:

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. ORIGEN 2003-2284)

VOTO 0327-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Carlos Alfredo Umaña Balser, abogado, cédula de identidad 1-0555-0247, vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-146285, con domicilio en San José, San Pedro de Montes de Oca, 100 metros al sur de la Pastelería Samar, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:20:00 horas del 13 de enero de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO. El 11 de agosto de 2020, Fabiola Sáenz Quesada, abogada, vecina de San José, Escazú, cédula de identidad 1-953-774, en su condición de apoderada especial de la compañía COMPONENTES EL ORBE S.A., sociedad

constituida conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-111502, interpuso solicitud de cancelación por falta de uso contra la marca de servicios  registro 142122, que protege en clase 35 internacional: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales en el campo del software y telefonía; administración comercial en el campo del software y la telefonía; y venta de sistemas y programas en el campo del software y la telefonía, propiedad de la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE



Y OESTE S.A. Lo anterior, debido a que su representada solicitó la marca  en las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 9**: equipo de cómputo, accesorios para equipo de cómputo, y accesorios tecnológicos, software de mantenimiento de cómputo; y en **clase 35**: comercialización de accesorios para equipo de cómputo y accesorios tecnológicos. Las solicitudes fueron objetadas debido a la existencia de la marca inscrita. Señaló que según los antecedentes del signo que se encuentra inscrito y la investigación realizada por su representada este no se encuentra en uso, lo cual obstaculiza la explotación por parte de un tercero con interés real de utilizarlo.

Mediante resolución de las 11:21:49 horas del 28 de agosto de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previno al solicitante aportar la dirección física del titular del registro o sus representantes para proceder a realizar el traslado de la acción y advirtió que de no cumplirse con lo prevenido se tendría por abandonada la gestión de conformidad con el art 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (folio 9 del expediente principal).

Mediante documento 21/2020-011307 de 21 de setiembre de 2020, la apoderada de la compañía solicitante contestó lo prevenido e indicó la dirección solicitada (folio 10 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020 trasladó la acción de cancelación por falta de uso a la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., titular de la marca

inscrita  (folio 11 del expediente principal).

Mediante documento 21/2021-002738 del 25 de febrero de 2021 se apersonó el señor Manrique Feoli Peña, informático, vecino de San José, cédula de identidad 1-0740-0987, en condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., y en ese acto autorizó y concedió poder administrativo al licenciado Carlos Umaña Balsar, a efectos de que gestione todo lo pertinente a la marca accionada (folio 20 del expediente principal).

Por documento 21/2021-019052 del 14 de setiembre de 2021, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, solicitó al Registro la continuación del trámite (folio 25 del expediente principal).

En resolución de las 08:20:00 horas del 13 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la cancelación por falta de uso la marca  registro 142122, en clase 35 internacional propiedad de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., pues a falta de respuesta del titular, no se demostró el uso real, efectivo y constante de la marca dentro del mercado costarricense, dentro de los plazos del artículo 39 de la Ley de marcas (folio 40 a 49 del expediente principal).

Mediante documento 21/2022-001196 del 24 de enero de 2022, el licenciado Carlos Alfredo Umaña Balsar, apoderado especial administrativo de DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., interpuso recurso de revocatoria con

apelación y nulidad concomitante de notificación y todo lo actuado, contra la resolución dictada a las 8:20:00 horas del 13 de enero de 2022 y expresó los siguientes agravios:

1. La notificación de traslado de la solicitud de cancelación de la marca propiedad de su representada se hizo donde se creyó que era la dirección del señor Manrique Feoli Peña; el Registro la obtuvo de lo que aparece en el asiento de inscripción marcario original.
2. El señor Manrique Feoli Peña, desde hace mucho tiempo reside con su familia en la ciudad de Boston, USA (adjunta copia de pasaporte).
3. La notificación de traslado tenía un nombre diferente al de la persona que reside en la casa que se entregó y además es incorrecta.
4. El proceso se inició para la marca en dos clases distintas: en clase 49 y en clase 35. Lo referente a la clase 35 se notificó en la casa número 5 del residencial y no en la casa 15. El señor Manrique Feoli, recibió muchos días después el traslado de la solicitud de cancelación de la clase 49, pero el de la clase 35 nunca llegó a sus manos.
5. El traslado de la solicitud en clase 49 (Exp. 2-137105) sí fue entregado en la casa 15, razón por la cual sí se respondió y se demostró su uso actual; por lo que mediante resolución de las 14:32:57 horas del 19 de agosto de 2021 se declaró sin lugar la cancelación solicitada.
6. El Registro, de mutuo propio y sin gestión de ninguna parte, hizo una prevención para aportar el poder correspondiente al expediente, pero se ignoraba la existencia de ese otro proceso; por ello se cumplió con lo prevenido sin la intención de apersonarse al proceso.
7. El error cometido en la notificación del traslado ha colocado a su representada en estado de indefensión lo que provoca la nulidad absoluta de todo lo actuado.

Solicitó que se corrija el error en la notificación referida, o bien se acepte la prueba ofrecida para mejor resolver.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con este carácter y que resulten de interés para lo que se resolverá en esta oportunidad.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal observa que no se demuestran los siguientes hechos:

1. No consta que el Registro de la Propiedad Intelectual notificara la resolución de traslado de las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020, de manera correcta a la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A, conforme se desprende de folios 11 a 19 del expediente principal.
2. No consta que la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL ESTE Y OESTE S.A, se hubiera apersonado a las diligencias administrativas conforme en derecho corresponde (folios 20 y 26 del expediente principal).

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, los cuales se desarrollan seguidamente:

I. RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN DEL TRASLADO. El artículo 22 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, en referencia al Tribunal Registral Administrativo, dispone que:

El Tribunal [...] deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo “Del Procedimiento Ordinario”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables.

[...]

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (decreto 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones deben sujetarse “...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...” y ajustar su actuación:

...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera (*sic*) otras disposiciones normativas que resulten aplicables.

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la administración debe respetar y observar el **principio de legalidad**, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes: por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente; y, por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Así las cosas, resulta claro que, como garantía contra la arbitrariedad, toda resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo debe contener un análisis sobre el tema objeto de debate, cumpliendo con una adecuada fundamentación y la motivación necesaria para garantizar al administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso.

De este modo, una vez analizado el expediente venido en alzada y a efecto de determinar su

legalidad, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Intelectual no notificó de manera acertada la resolución de traslado de las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020, a la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., titular de la marca inscrita  registro 142122, en clase 35 internacional.

Nótese que mediante resolución de las 11:21:49 del 28 de agosto de 2020 el Registro le previene a la compañía accionante que aporte la dirección física del titular del signo que se pretende cancelar o de sus representantes, ante lo cual la apoderada especial responde en indica dos direcciones tal como se observa a folio 10 del expediente principal en el que se lee textualmente:

- Aporto dirección física del titular del registro DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE OESTE S.A.: San Pedro de Montes de Oca, del MasxMenos 50 metros al oeste y 400 metro (*sic*) al sur, San José.
- Establecimiento comercial CEO: San Pedro de Montes de Oca, 100 metros sur de la Pastelería Samar, San Jose, establecimiento comercial CEO.

Asimismo, consta en la certificación visible a folio 56 del expediente principal que el domicilio del titular del signo es: “San Pedro de Montes de Oca, del Mas x Menos 50 metros al oeste y 400 metros al sur, San Jose, Costa Rica.”

No obstante, debido a que el acuse de recibo indica que el documento no fue entregado por la razón “desconocido” (folios 15 y 16), el Registro hace un segundo intento a la siguiente dirección: **Lourdes de Montes de Oca, Urbanización El Cedral Casa #5**, lugar en el que se entrega la documentación a Ignacio Ávila el 10 de febrero de 2021 (folio 19); sin embargo, no queda claro de dónde tomó el Registro esa dirección, solamente se indica en la resolución que desestima el recurso de revocatoria (folio 63) que corresponde a la dirección del señor Manrique Feoli Peña y que consta en el asiento de inscripción 103747; pero además, en esa resolución se indica que es en la casa #15 mientras que en el acuse de recibo se indica casa

#5.

Debido a lo anterior, no existe certeza de que la notificación del auto de traslado de la acción de cancelación se realizara de manera efectiva conforme se desprende de los acuses de recibo visibles a folios 15 y 19 del expediente principal; ello aunado a que en estas diligencias no consta un documento en el que se indique de forma inequívoca el número de casa del titular o representante de la compañía accionada.

II. SOBRE EL DOCUMENTO 21/2021-002738. Por otra parte, llama la atención que el documento que consta a folio 20 del expediente principal, contiene en su extremo superior derecho la referencia de otro expediente: **1996-0007577, registro 103747 CEO, clase 49**; no obstante, escrita a mano se observa la numeración 2-137105 (que corresponde a la solicitud de cancelación del nombre comercial CEO registro 103747 propiedad de la misma compañía titular). Esto parece indicar una inconsistencia por parte del Registro a la hora de agregar el documento al expediente, y esto ocasiona que se le solicite un poder al Lic. Carlos Umaña Balsler con lo que se induce a error a la parte, quien aporta el poder correspondiente, pero no se puede considerar que se trate de un apersonamiento válido.

De todo lo anterior se infiere que, en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de defensa para las gestiones administrativas a que se les dé curso, el Registro deberá **notificar a todas las partes e interesados**, a fin de evitarles un estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerles consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido enfática en indicar, respecto del debido proceso, lo siguiente:

...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por 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, 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 al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado 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 representar 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. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 Ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública. (Sala Constitucional. *Voto No. 15-1990* de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

Por lo indicado, debe proceder el Registro de la Propiedad Intelectual a notificar nuevamente y de forma correcta el auto de traslado de las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020, a la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., titular de la marca inscrita, para que se refiera a la acción de cancelación instaurada contra el registro 142122.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, al constatar las inexactitudes indicadas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución dictada a las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020, mediante el cual se le dio el aparente traslado a la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., titular de la marca inscrita, a efectos de que sea nuevamente notificada, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Carlos Alfredo Umaña Balser, apoderado especial administrativo de la compañía DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE S.A., y se declara la **nullidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 10:46:03 horas del 20 de octubre de 2020, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido proceso. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 11:00 AM

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 08:47 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 24/10/2022 04:16 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 11:04 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/10/2022 01:56 PM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98