



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0101-TRA-PI

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y

COMERCIO “RCA”

TALISMAN BRANDS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 1900-3709111, Registro 37091)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y cuatro minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **TALISMAN BRANDS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 1013 Centre Road, Suite 403-B, City of Wilmington, County of New Castle, estado de Delaware 19805, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:12 horas del 5 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 31 de marzo de 2023 **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **TALISMAN BRANDS, INC.**, solicitó la renovación y traspaso de la marca de fábrica y comercio **“RCA”** registro 37091, a la renovación se le asigna la anotación 2/157676, al traspaso se le asigna la anotación 2/157654.

Mediante auto dictado a las 15:32:22 horas del 13 de abril de 2023, el Registro suspende el conocimiento de la renovación 2/157676, hasta que se resuelva el trámite de traspaso 2/157654.

El 12 de julio de 2023 se presenta una nueva renovación de la marca de fábrica y comercio **“RCA”** registro 37091, anotación 2/160029, según certificación adjunta visible a folios 16 y 17 del legajo de apelación.

Mediante auto dictado a las 14:11:24 horas del 18 de octubre de 2023 el Registro le comunica al solicitante que es improcedente continuar con la renovación 2/157676 de la marca **“RCA”** registro 37091, ya que fue asentada la renovación 2/160029, presentada el 12 de julio de 2023.

A folio 17 el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:18:12 horas del 5 de diciembre de 2023, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Existe un vicio en el procedimiento de renovación que podría ser cuestionado por cualquier tercero e invalidar el acto, viéndose



afectada su representada.

En este proceso de renovación hubo una violación al debido proceso al no respetar e ignorar una solicitud previa de renovación. La renovación de la marca RCA, bajo la anotación número 2-160029, se encuentra viciada. Por ello, este Tribunal debe rectificar la actuación del Registro de la Propiedad Intelectual, anulando la renovación realizada por la anotación 2-160029, y renueve el distintivo por medio de la anotación 2-157676. Al rectificar este Tribunal el procedimiento de renovación, se evitará posibles daños a su representada, ya no habrá posibilidades que terceros anulen la renovación de la marca RCA por vicios de procedimiento.

Expone la cronología de la solicitud:

La renovación de la marca RCA, en Clase 11, reg. no. 37091, fue presentada el día 31 de marzo de 2023. Se le asignó la anotación número 2-157676.

El día 12 de julio de 2023, se presenta nuevamente, por un tercer abogado, la renovación de este distintivo bajo la anotación número 2-160029. Esta renovación se presenta más de 4 meses después de la presentación de la renovación inicial.

El Registro de la Propiedad Intelectual no debió haber aceptado la renovación presentada bajo la anotación número 2-160029 y mucho menos asentarla, pues es una presentación posterior a la renovación presentada el 31 de marzo del año en curso. A lo sumo, el Registro debió haber dejado en suspenso esta solicitud de renovación posterior (anotación no. 2-160029).



La justificación del Registro al renovar la marca carece de sustento, pues la marca ya había sido objeto de un traspaso, el cual estaba en su debido trámite. Había un movimiento anterior, por lo que el proceder con la renovación anotación N°. 2-160029 es incorrecto.

El Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra equivocado al indicar que la marca RCA no está siendo afectada, cuando realmente sí está siendo afectada. Dado que estamos ante un vicio en el procedimiento, cualquier tercero podría alegar la nulidad de la renovación otorgada, y así perjudicar los intereses y derechos de Talisman Brands, Inc. Si un tercero anula esta renovación, su representada quedaría sin la protección de la marca RCA en Clase 11.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan algunas incongruencias en el trámite de renovación que nos ocupa, pero por la forma en que se resuelve no causan nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. CONSERVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DE SIMPLICIDAD, CELERIDAD, ECONOMÍA Y EFICIENCIA. El agravio principal del presente caso se refiere a un vicio en el procedimiento, al asentar una renovación de fecha posterior a la presentada en marzo de 2023, como se explicó en el considerando primero.

Considera el Tribunal que si bien es cierto por el principio de prioridad



la renovación que se debió asentar fue la 2/157676 presentada el 31 de marzo de 2023 y no la 2/160029, esto no es motivo de nulidad por los principios de conservación del acto administrativo, función administrativa de simplicidad, celeridad, economía y eficiencia.

El artículo 168 de la Ley general de la administración pública, en cuanto a los vicios de nulidad indica:

En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto.

Lo anterior corresponde a la teoría de conservación del acto administrativo, que la jurisprudencia nacional ha desarrollado de forma muy completa, verbigracia, el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ha indicado:

[...]

La conducta administrativa viciada no debe ser anulada, sino en la medida en que sea estrictamente necesario, conforme a los alcances del vicio y de su trascendencia. ... Nótese, evitar la anulación innecesaria de la actividad judicial o administrativa, permite aprovechar los recursos públicos y el tiempo invertido de una manera óptima, sin tener que incurrir en gastos nuevamente, y de manera innecesaria, para atender gestiones, necesidades o, en fin, cualquier situación fáctica que amerite de la intervención de una autoridad pública, si la primera actuación o conducta, aunque imperfecta, cumplió su fin público. Esto es acorde con los principios de la función administrativa de simplicidad, celeridad, economía y eficiencia (artículos 4 y 269 de la Ley General de la Administración Pública). También se procura el resguardo del interés público, pues más vale su tutela por vía de una



manifestación formal o material del Poder Público que, aunque imperfecta, en alguno de sus elementos, consiguió su cometido; en lugar de desproteger ese valor supremo, bajo el pretexto de que se detectó alguna irregularidad, aún y cuando esta no haya tenido mayor trascendencia en el devenir del quehacer administrativo. En ese sentido, debe concatenarse lo dispuesto en el artículo 223 de la LGAP, con lo normado en los numerales 166 y 167 de ese mismo cuerpo normativo. En el primero de ellos, se dispone que solamente causa la nulidad del procedimiento la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento; entendiendo por tales aquellas que cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. Por otra parte, de una lectura de los preceptos 166 y 167 ejúsdem, se colige que la nulidad absoluta del acto administrativo – como es el que pone fin al procedimiento –, debe decretarse cuando falta alguno de sus elementos constitutivos; o bien, cuando la imperfección de uno de estos es tal que impide la consecución del fin público perseguido. Cabe acotar, asimismo, a nivel de normas propias del proceso jurisdiccional, que en el artículo 32.2 del Código Procesal Civil – aplicable a modo supletorio, en esta sede, y a nivel del procedimiento administrativo, conforme a los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 229 de la Ley General de la Administración Pública –, la nulidad no procede, entre otros, en los siguientes supuestos: “2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba destinado. 3. Si quien la pide es la parte que concurrió a causarla o no ha sufrido perjuicios por la violación. Así las cosas, considerando sistemática y teleológicamente los alcances de las



ordenanzas procesales y sustantivas referidas, no hay duda, entonces, de la regla de conservación de los actos propios del derecho público, o favor acti, conforme los principios básicos del servicio público; tanto a nivel administrativo como jurisdiccional. Desde esta perspectiva, de detectarse un yerro en la tramitación del procedimiento, debe analizarse cuál es la trascendencia que tuvo el mismo, a efectos de determinar si es suficiente para disponer la anulación de la conducta impugnada. (Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolución N° 00017 - 2024, 9 horas del 22 de febrero de 2024)

En el presente caso el fin del acto administrativo se alcanzó ya que la renovación de la marca “**RCA**” registro 37091, se realizó independientemente de que se tomara la solicitud de fecha posterior.

No se impidió de ninguna manera la consecución del fin público (renovación de la marca), por lo que no se causa indefensión a su titular.

La jurisprudencia es muy clara para determinar que no existe una violación que determine la nulidad de lo actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la renovación de la marca **RCA**” registro 37091, pero sí se debe llamar la atención para tener más orden en la tramitación de los procesos por parte del Registro.

Por lo antes citado considera este Tribunal que no existe un vicio en el procedimiento de tal naturaleza que se deba anular la renovación de la marca “**RCA**” registro 37091 (principio de conservación del acto administrativo), por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de



apoderada especial de la empresa **TALISMAN BRANDS, INC.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:12 horas del 5 de diciembre de 2023, manteniéndose la renovación 2/160029, asentada el 16/08/2023.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TALISMAN BRANDS, INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:18:12 horas del 5 de diciembre de 2023, manteniéndose la renovación 2/160029, asentada el 16/08/2023. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES:

**RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.51.73