



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0187-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo 506**

**Philip Morris Products S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 911-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 969-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada especial de la empresa Philip Morris Products S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Confederación Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, diez segundos del quince de enero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cuatro de febrero de dos mil nueve, la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, representando a la empresa British American Tobacco Central America S.A., organizada y existente de conformidad a las leyes de la República de Panamá, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **506** en la clase 34 de la nomenclatura internacional, para distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos y artículos para fumadores.



**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición la Licenciada Alfaro Solano representando a la empresa Philip Morris Products S.A., en fecha veintidós de julio de dos mil nueve.

**TERCERO.** Que a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, diez segundos del quince de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro.

**CUARTO.** Que en fecha veintiséis de enero de dos mil diez, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de Philip Morris Products S.A.:

- 1- **MARLBORO FLAVOR PLUS (diseño)**, registro N° 185319, vigente hasta el 30 de enero de 2019, en clase 34 para distinguir tabaco procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos,



tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo y cigarrillos hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor, sustitutos del tabaco (no para uso médico), artículos para fumadores incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillo y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores, fósforos (folios 100 y 101).

- 2- **MARLBORO (diseño)**, registro N° 118790, vigente hasta el 7 de marzo de 2020, en clase 34 para distinguir tabaco, artículos de fumador y cerillos (folios 102 a 104).
- 3- **DERBY EXPERIENCE (diseño)**, registro N° 183630, vigente hasta el 19 de diciembre de 2018, en clase 34 para distinguir cigarrillos (folios 105 a 107).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la no demostración del interés que legitima la oposición interpuesta, la declara sin lugar y ordena la inscripción solicitada. Por su parte, la recurrente insiste en que posee legitimación como competidor en el sector pertinente del mercado, y ante esta sede aporta prueba en dicho sentido.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio **506**, en clase 06 de la nomenclatura internacional, concretamente a la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, diez segundos del quince de enero de dos mil diez, por la cual el Registro declara sin lugar la oposición y resuelve acoger la marca solicitada, este Tribunal advierte que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial omitió motivar el acto administrativo y dar el trámite



respectivo que señala el artículo 18, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

Al efecto dicho numeral en su párrafo primero establece: *“Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...”*.

Por su parte el artículo 14 de la citada ley en su párrafo primero establece en lo que interesa: *“Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”*.

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, el Registro debe fundamentar y motivar sus resoluciones y por otro lado debe realizar el examen de fondo, sin que importe que algún interesado formule objeción u oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, y fundamentar sus resoluciones.

En el presente caso observa este Tribunal que el **a quo** no realizó el examen de fondo tal y como lo establece el artículo 14 ya indicado. Nótese que en cuanto a la motivación del acto administrativo resulta de aplicación el artículo 136 de Ley General de la Administración Pública que establece: *“Artículo 136.-1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: (...) a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos”*, asimismo el artículo 166 de la misma Ley señala *“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente”*.

Al respecto resulta de relevancia señalar lo dispuesto por La Sala Constitucional en cuanto al tema de la motivación de los actos administrativos:



*“En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos.” (Sala Constitucional Voto N° 7924-99, de las diecisiete horas cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve)*

Conforme la normativa y jurisprudencia señalada queda claro que el acto administrativo debe contar con la debida fundamentación, so pena de ser declarada su nulidad, tal y como ocurre en el presente caso, conforme al artículo 180 de la citada Ley, que establece la competencia del órgano de alzada para declarar una nulidad, en lo que interesa señala: *”Artículo 180.-Será competente, en la vía administrativa, para anular o declarar la nulidad de un acto el órgano que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recurso administrativo, o el contralor no jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.”*. Por las razones indicadas y la competencia dada por Ley a este Órgano de alzada, y a efecto de sanear el procedimiento, procede decretar la nulidad de la resolución recurrida.

**QUINTO. LEGITIMACIÓN DE LAS EMPRESAS Oponentes.** Es un tema resuelto por la jurisprudencia de este Tribunal (por todos ver el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007) el hecho de que la oposición a la solicitud de registro de un signo como marca puede encontrar su legitimación no solamente en la existencia de un derecho anterior oponible de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), sino también en la calidad de competidor del sector



económico para el cual se solicita la marca, siendo claro también que dicha calidad ha de ser no solamente alegada sino que debe de demostrarse.

En el presente asunto la calidad de competidor en el sector pertinente quedó comprobada en alzada, tanto por la documentación solicitada por este Tribunal en resolución de las diez horas del diecinueve de mayo de dos mil diez como por la aportada por la parte apelante en la audiencia de expresión de agravios, se procede demostrar su participación en el mismo ámbito de comercio en el cual se desenvolvería la marca que se solicita. Entonces, y acorde a las políticas de saneamiento que ha seguido consuetudinariamente este Tribunal, procede tener por bien acreditada la legitimación de la empresa oponente, ya que si bien dicha condición no se comprobó ante el **a quo**, es claro que existía desde que la empresa opositora inició su oposición, y tan solo se debía proceder a comprobarla objetivamente para que así conste en el expediente.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, diez segundos del quince de enero de dos mil diez. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

*OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA*

*TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA*

*TNR: 00.42.38*