



Expediente No. 2009-0159-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”

ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y DE ESTIRPE CARTUJANA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 1914-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 986- 2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de agosto del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial, de la **ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y DE ESTIRPE CARTUJANA**, entidad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Distrito El Carmen, calle y avenida siete, primer piso del Edificio Clínica Morazán, oficina número cuatro, en contra en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el fecha tres de marzo del dos mil seis, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y



condición indicadas, solicitó al Registro, la inscripción de la marca de servicios **“CRÍA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”**, para proteger y distinguir, en **clase 42**, servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial, servicios de información y de defensa de los intereses de sus asociados, todos comprendidos dentro de la clase.

SEGUNDO. Que posteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2006, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la **ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y ESTIRPE CARTUJANA**, modificó la marca solicitada, para que en adelante fuera tenida como propuesta esta otra: **“CRÍA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL CCCE”**.

TERCERO. Que posteriormente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de junio del 2006, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa dicha, aclaró que la marca solicitada es **“CCCA CRÍA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”**, como marca de servicios, en **clase 42** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, servicios de información y de defensa de los intereses de sus asociados, todos comprendidos dentro de la clase y relacionados con la cría de caballos españoles.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por admitidas implícitamente las modificaciones de la marca propuesta realizadas por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, y mediante resoluciones dictadas a las 08:28 horas del 28 de junio del 2006 y las 14:09 horas del 26 de julio del 2006, el citado Registro dispuso la publicación del edicto de estilo, pero haciéndolo finalmente respecto del signo solicitado de la siguiente manera: **“CCCE CRÍA**



CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”, publicándose de esta manera el edicto de ley en Las Gacetas Nos. 9, 10 y 11 de los días 12, 15 y 16 de enero del 2007.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, esto: “... **POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el representante de la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA, contra la solicitud de inscripción de la marca “CCCE CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”, la cual se deniega (...)*”. (la negrita es del original).

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre del dos mil ocho, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la **ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y DE ESTIRPE CARTUJANA**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el once de mayo de dos mil nueve, una vez otorgada la audiencia de mérito, expresó agravios.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LAS NULIDADES DEL EXPEDIENTE VENIDO EN ALZADA. El *debido proceso legal*, como principio general consagrado en la Constitución



Política, integra en su contenido aspectos fundamentales que deben apreciarse de acuerdo con la naturaleza del caso, destacándose dentro de aquéllos, la obligación de que sean practicadas correctamente todas las comunicaciones (notificaciones y citaciones) que correspondan, pues por esa vía se garantiza a las personas, que tendrán oportunidad de proveer la defensa de sus intereses.

Por otra parte, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva, los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Con todo eso, y para lo que interesa destacar en esta oportunidad, ha de quedar claro que todo procedimiento administrativo, incluidas las solicitudes de registros marcarios que se tramitan ante ese Registro, debe desarrollarse con estricto apego al principio del *debido proceso*, so pena de que cualquier quebranto de éste sea sancionado con la nulidad del acto trasgresor.

Bajo esa tesitura, se tiene que en cualquier clase de procedimiento administrativo, debe tenerse presente que la comunicación adecuada de los actos del procedimiento no se trata de un formalismo a ultranza, sino más bien de una manera de exigir un correcto proceder de la Administración, lo que constituye un elemento fundamental para la *seguridad jurídica*, una *conditio iuris* de cuya realización depende la eficacia de lo actuado por aquélla, y un presupuesto para que el interesado pueda utilizar los recursos administrativos y judiciales que tengan a bien interponer en su defensa. Por eso, los actos de mera comunicación (tales como las citaciones y las notificaciones), es decir, aquellos que se limitan a poner en conocimiento de los eventuales interesados otro acto administrativo, constituyen a su vez un acto de trámite con autonomía propia, puesto que pueden tener vicios que afecten su validez, y aún así no la del comunicado. Por consiguiente, para que el acto de comunicación surta sus efectos



normales, se requiere que se ajuste a lo dispuesto en la normativa, pues de lo contrario carece de eficacia; entonces, la comunicación realizada por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en su contenido, entre otros factores, debe ser sancionada con la nulidad cuando haya puesto en riesgo, o perjudicado, a quienes iba dirigida.

Ahora bien, tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000) como el Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo (artículos 13 y 14 de la citada Ley de Marcas), que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7°, 8° y 9° de la misma; en caso positivo, se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y para que se puedan recibir oposiciones, y superada esta etapa, se autoriza por parte del Registrador el registro de lo solicitado y hace entrega al interesado del certificado de registro correspondiente, o bien, deniega la solicitud y archiva el expediente, si acaso la marca se mantuvo dentro de las prohibiciones estipuladas en los artículos 7° y 8° mencionados.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad de lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El primero es, que en las resoluciones dictadas a las 8:28 horas del 28 de junio de 2006 y a las 14:09 del 26 de julio de 2006 (ver folios 16 y 19), ese Registro tuvo por admitidas tácitamente las modificaciones hechas al signo originalmente propuesto sea **“CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”**, al ordenar la publicación de los edictos de ley, de manera tal que en adelante el que se tendría en consideración finalmente iba a ser el que consignó la marca como **“ CCCH CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”**, modificada según se dijo supra en dos ocasiones por



la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, quien se presentó a los autos alegando ser Apoderada Especial de la **ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y DE ESTIRPE CARTUJANA**. Pero una vez analizado por este Tribunal el expediente de mérito, se desprende que no consta en el mismo, poder que acredite debidamente a la Licenciada Ivonne Redondo Vega para actuar en representación de la citada Asociación, hecho que queda demostrado, en razón, de que este Tribunal mediante resolución de las nueve horas del quince de junio del dos mil nueve, le previno a la representación de la asociación aludida que aportara la acreditación de la Licenciada Ivonne Redondo Vega, otorgándole para ello, un plazo de tres días hábiles, siendo, que la misma no fue cumplida en el plazo establecido. Valga decir que el edicto de estilo fue confeccionado por el Registro respecto del signo solicitado primeramente de la siguiente manera: “CCCH CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL” (ver folio 17), y posteriormente como **“CCCE CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”** (ver folio 20), esto es, habiendo sido consignada de forma incorrecta la **literalidad de la marca solicitada originalmente** por el Apoderado Especial de la **ASOCIACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE GANADEROS DEL CABALLO ESPAÑOL Y DE ESTIRPE CARTUJANA**, sea el Licenciado Aarón Montero Sequeira; lo anterior en virtud de que la Licenciada Redondo Vega no cuenta con poder acreditado para haber efectuado tales modificaciones.

Por consiguiente, si según se hizo constar en el sello visible a folio 1 del expediente, que el edicto de estilo fue publicado en Las Gacetas N° 9, 10 y 11 de los días 12, 15 y 16 del mes de enero de 2007, se concluye que éste fue publicado tal como figura a folio 20 del expediente, porque en definitiva se apersonó a los autos el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la **ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA**, formulando una oposición en contra de la solicitud de registro del signo –erróneamente publicado– por parte del Registro de la Propiedad Industrial **“CCCE CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”**, y no del que



debía ser “**CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL**”.

Es evidente que con la actuación del Registro al haber permitido las modificaciones realizadas por la Licenciada Ivonne Redondo Vega a la marca propuesta originalmente, sin constar en autos el poder que la acreditara, acarreó que el edicto confeccionado por el **a quo** y publicado con la falencia dicha, conlleve a una grave fractura del *debido proceso*, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo, por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

Por otra parte, el otro motivo de nulidad que debe ser abordado, tiene que ver con la manifiesta ***incongruencia*** de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final contiene más de lo pedido, se incurre en lo que se denomina ***incongruencia positiva***. La ***incongruencia negativa*** surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones. Y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada ***incongruencia mixta***, nociones estas que resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada.

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido enalzada, se observa que la



resolución apelada adolece de una *incongruencia mixta* que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que si bien la marca que debía ser analizada era la frase “**CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL**”, que conviene hacer recordar que fue la propuesta originalmente, en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, no bajo tal supuesto, sino bajo el de que la marca solicitada era la frase “CCCE CRIA CABALLAR CABALLO ESPAÑOL”, la cual fue modificada posteriormente por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, según se dijo mediante los escritos de fechas 4 de mayo del 2006 y 6 de junio de 2006, con el beneplácito de ese mismo Registro, sin contar ésta y sin haber hecho llegar a los autos, el poder que la acreditara debidamente para realizar tales actuaciones.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia de los defectos de procedimiento cometidos por el **a quo**, constan en autos un quebrantamiento del *debido proceso* y una resolución final *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y tres minutos, cincuenta y nueve segundos del ocho de setiembre del dos mil ocho, inclusive, por lo que no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado. 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 proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.- **NOTIFÍQUESE.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98