



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1131-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”

Carmen Leticia Anchía Villegas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 85633)

Marcas de ganado

VOTO No. 037-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las ocho horas, treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, mayor, divorciada, estilista, vecina de Jesús, Atenas, Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos treinta y seis-quinientos cincuenta, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las once horas, doce minutos del veintitrés de abril de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El presente expediente, versa sobre los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”, presentada por la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, de calidades indicadas al inicio, para marcar semovientes en el anca derecha que pastan en Alajuela, cantón quinto, Atenas, distrito segundo, Jesús, poblado Sabana Larga. Dentro de éste se dictó la resolución de las once horas, doce minutos del veintitrés de abril de dos mil ocho (folios 14 a 17), mediante la cual el



Registro rechaza la inscripción de la solicitud presentada por considerar, que mantiene similitud entre otras, con las marcas inscritas “DISEÑO ESPECIAL”, número de registro **87899**, vigente hasta el veintisiete de mayo de dos mil nueve y registro número **36472**, vigente hasta el nueve de octubre de dos mil veinte (ver folios 22 y 23).

SEGUNDO. Sin entrar al fondo del asunto, observa este Tribunal que en el caso concreto, se ha presentado una situación que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales a la solicitante de la marca. De los autos se constata, que a la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, no se le notificó la calificación de fondo que realizó, con fecha veintidós de abril de dos mil ocho, la registradora a quien le fue asignada para su estudio la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa (ver folio 13), en la que se establece que el trámite que procede es el rechazo de plano, por encontrarse inscritas a esa fecha, entre otras, las marcas “**DISEÑO ESPECIAL**”, registros números **87899** y **36472**. La resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, doce minutos del veintitrés de abril de dos mil ocho, mediante la cual se declara sin lugar la solicitud presentada, se sustenta en una objeción que no se le indicó a la solicitante, actuación que contraviene el debido proceso.

Si bien la Ley de Marcas de Ganado N° 2247, del 5 de agosto 1958, no regula de forma específica las obligaciones que derivan de la calificación de documentos en la Oficina de Marcas de Ganado, sino que establece los contenidos sustanciales a ser valorados por el registrador, ha de tenerse presente que “*La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos*”. En relación a dicho procedimiento de calificación, este Tribunal en el Voto N° 36-2006 de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2006 analizó en forma amplia tal procedimiento en la función del Registro de la Propiedad Industrial, disponiendo entre otros aspectos, lo siguiente:



“Para lograr una calificación **completa, motivada y ágil** debe el registrador en particular y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en general, en el ejercicio de la función calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: **La Calificación unitaria; La calificación motivada** y finalmente la **congruencia en los pronunciamientos**; todos íntimamente relacionados entre sí, los cuales se exponen a continuación. **c.1) Sobre la Calificación unitaria.** Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente los indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones: “...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...) Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento. **Todos los defectos deberán indicarse de una vez**; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”

De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo. Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibles por razones tanto intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse **clara y detalladamente**. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán **indicarse de una vez**. El usuario tiene derecho a conocer **todas las objeciones** que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico. El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario. La calificación unitaria como procedimiento, se encuentra sometida al principio de Seguridad, en los mismos términos establecidos en el punto b)



anterior, es decir; debe incorporarse a los procedimientos **sin menoscabo de la seguridad registral**; de tal manera que, cuando deban señalarse nuevos defectos a la solicitud, sea por omisión voluntaria o involuntaria del Registrador, o por razones de índole administrativa propias de la organización del Registro, debe procederse a consignar el nuevo señalamiento en aras de la seguridad Jurídica que debe emanar de la publicidad de los asientos; sin perjuicio de que tal omisión tenga que ser valorada disciplinariamente, tomando en cuenta las reglas del debido proceso, y analizando en cada caso el grado de perjuicio causado; según lo regulado en el artículo 6 bis de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa dice: “...Los funcionarios de las dependencias de los registros que reciban documentos para su inscripción, una vez que los califiquen, indicarán los defectos en un solo acto. El incumplimiento hará incurrir al funcionario público en responsabilidad disciplinaria...” **c.2) Sobre la Calificación motivada.** Según el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas: “...Si como consecuencia del examen a que se refiere el artículo 14 de la Ley, el Registro advirtiese que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguno de los casos de prohibición, además de indicarlos en la resolución **deberá brindar los motivos que a juicio de la institución sustentan la o las objeciones...**” Es decir, **no basta con indicar y transcribir el contenido de los incisos tipificados en los artículos aplicados de la Ley de Marcas que eventualmente se oponen a los signos solicitados**, cuando se realiza la calificación del mismo; sino que debe concretarse en cada una de las objeciones opuestas, **cuáles son los análisis** que, en la confrontación del signo solicitado con la normativa, llevaron al Registrador a considerar que existe una inadmisibilidad por razones intrínsecas o extrínsecas, que impide la inscripción del signo solicitado. Debe tenerse claro que en nuestro sistema marcario, conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y el antes citado y transcrito artículo 20 de su reglamento, **corresponde al Registro demostrar** la falta de carácter distintivo del signo, **y no al usuario interpretar** cuál fue el razonamiento que indujo al registrador a rechazar la solicitud de marca. Esta motivación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección de la misma; además, tal ejercicio intelectual y profesional, evita que al signo en estudio, le sean aplicados supuestos legales que no tienen correspondencia alguna para el caso concreto. **c.3) Incorporación del Principio de congruencia.** Así como el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con el razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada uno de las objeciones que opone a las solicitudes de inscripción; en los casos en que exista oposición a la inscripción de una marca (artículos 16 y 17 de la Ley de marcas), o cuando se recurre la resolución que deniega la inscripción de la misma, por cualquiera de las razones que establece la Ley de Marcas; debe el Registro de la Propiedad Industrial referirse a todos y cada uno de los extremos que como agravios, opone el gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones. (ver voto de la Sala Constitucional No. 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992 y artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles.)”.



En el caso concreto, estima este Tribunal, que en relación a lo solicitado, no se ha seguido el debido proceso a que hace referencia el artículo 41 constitucional, quedando la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, en indefensión ante un procedimiento o actuación que podría afectarle algún derecho o interés, como es el rechazo de la inscripción de la solicitud presentada por una objeción que no le fue notificada, siendo que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe cumplirse con el debido proceso, por el respeto al derecho de defensa de la gestionante en el procedimiento de inscripción solicitada.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto en el considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a partir de la resolución dictada a las once horas, doce minutos del veintitrés de abril de dos mil ocho, a efecto de que proceda dicho Registro a notificarle a la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de fondo de la pretendida marca y le otorgue un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, para que conteste, de previo a resolver sobre su susceptibilidad registral, plazo que debe concederse, aplicando analógicamente el procedimiento establecido por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente según lo dispone el numeral 14 de dicha Ley.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** todo lo resuelto y actuado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado a partir de la resolución dictada a las once horas, doce minutos del veintitrés de abril de dos mil ocho, para que proceda dicho Registro a notificarle a la señora **Carmen Leticia Anchía Villegas**, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de fondo de la pretendida marca y a



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

otorgarle un plazo para que conteste de previo a resolver sobre la viabilidad de su registro. Previa constancia y copia 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98