



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0744-TRA-PI-1136-09

Oposición a solicitud de registro como marca del signo DUREMAX PLUS (diseño)

Inversiones Oridama S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 14343-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 142-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas del nueve de agosto del dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Farmaceuta Gassán Nasralah Martínez, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos noventa y cinco-ochocientos sesenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Inversiones Oridama S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y un mil setecientos diecinueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:05:10 horas del 4 de setiembre de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2007, la señora Miriam Rodríguez Rodríguez solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, un producto homeopático para la desinflamación prostática y disfunción eréctil, producto que contrarresta síntomas de agrandamiento de la próstata, que sufren los hombres a partir de los 40 años, y posibilita la erección en uso humano.

SEGUNDO. Que en fecha 27 de octubre de 2008 el Farmaceuta Gassán Nasralah Martínez, representando a la empresa Inversiones Oridama S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:05:10 horas del 4 de setiembre de 2009, dispuso declarar inadmisibile la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 11 de setiembre de 2009 la representación de la empresa opositora apeló la resolución final antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el Registro le haya prevenido a la empresa opositora acreditar dentro del término de ley el pago de la tasa básica establecida por el artículo 94 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Distintivos, para la oposición.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declaró inadmisibile la oposición interpuesta, ya que no se le adjuntó el entero de pago de derechos contemplado en el artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), basándose para ello en lo establecido por el artículo 10 inciso e) de dicha Ley y la Circular N° DRPI-006-2007, del 23 de marzo de 2007.

Por su parte la representación de la empresa recurrente alega que el extremo de pago les debió ser prevenido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el expediente, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por las razones que se indican: de la documentación que conforma el expediente se constata, que una vez presentada la oposición a la solicitud de registro, la Administración omitió prevenir aportar dentro del plazo estipulado por el artículo 13 de la Ley de Marcas el comprobante de pago de la tasa correspondiente a la oposición, requisito que es exigible de acuerdo al numeral 94 inciso h) de esa misma Ley. Por lo que, en aras de la protección al servicio público, el principio **in dubio pro actione** y de



conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: “1. *La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.* 2. *Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere*”, es criterio de este Tribunal que lo resuelto por el **a quo**, es improcedente, porque la sanción aplicada sólo está prevista para la negativa de subsanar el error o la omisión que se había prevenido dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, y en el presente asunto no medió ninguna prevención acerca del pago y de la presentación del comprobante de pago de la tasa correspondiente por la presentación de la oposición. El artículo 12 del Código Civil indica: “*Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación.*”. Ni los artículos 16 o 17 de la Ley de Marcas, ni los numerados 3 y 22 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233 (en adelante, Reglamento), hablan sobre el requisito del pago de la tasa para la oposición, mucho menos establecen una sanción ante la falta de pago. Dicho pago se deduce únicamente de lo establecido por el artículo 94 inciso h) de la Ley de Marcas; entonces, al regular el artículo 13 un supuesto semejante, sea que tanto la solicitud como la oposición comparten la naturaleza de ser un acto inicial de parte, y si para el acto inicial de solicitud se establece la obligación de la Administración para que, ante la falta de pago de la tasa respectiva ésta deba ser prevenida, y no habiendo norma alguna que prohíba hacer esta aplicación analógica, lo más acorde a la garantía fundamental de acceso a la justicia es que, ante la falta de pago de la tasa de la oposición, ésta sea prevenida por el plazo de quince días hábiles, y dependiendo de lo contestado (o la falta de contestación) procederá la Administración. La falta de prevención del requisito echado de menos provoca indefensión en contra del oponente, por lo que considera este Tribunal que lo procedente es dictar la declaratoria de nulidad de la resolución final para que se reponga el procedimiento de prevención echado de menos, artículo 194 del



Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a lo anteriormente considerado, se anula la resolución final venida enalzada, para que proceda el Registro a prevenir el pago echado de menos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula la resolución final de las quince horas, cinco minutos, diez segundos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, para que en su lugar se proceda a prevenir el pago de la tasa echado de menos en la oposición. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

PAGO DEL ARANCEL REGISTRAL

TG: ARANCELES DEL REGISTRO NACIONAL

TNR: 00.57.40