

## **RESOLUCIÓN FINAL**

**Expediente N° 2007-0263-TRA-PI-823-08**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “PINTALUX”**

**ECKART COLORS S.A.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1975-03 y 5602-03)**

Marcas y otros signos

### ***VOTO N° 145-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas del dieciséis de febrero del dos mil nueve.-***

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, mayor, soltero, contador, vecino de Cartago, Tejar, Asunción, veinticinco metros este de la Capilla, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y seis-cero catorce, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, once segundos del treinta y uno de julio del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de marzo del dos mil tres, el Licenciado Rudy Masís Villavicencio, de calidades y condición indicadas, de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica denominada “**PINTALUX (DISEÑO)**”, en **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir la

fabricación de pinturas, barnices y lacas para el mantenimiento del hogar y zonas comerciales como edificios, entre otros.

**SEGUNDO.** Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos del veintiuno de abril del dos mil ocho, declaró la nulidad de la resolución número 8117 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veintiuno de agosto del dos mil siete, y ordenó al Registro la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de Registro de la marca de fábrica “**PINTALUX (DISEÑO)**” gestionada por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el de la solicitud de registro del signo distintivo en uso “**PINTULUX**”, a nombre de la compañía **PINTUCO S.A.**, cuyo expediente corresponde al número 2003-0005602, a efecto de que dictara una nueva resolución.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, once segundos del treinta y uno de julio del dos mil ocho, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **COMPAÑÍA PINTUCO SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PINTULUX (DISEÑO)**” en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ECKART COLORS S.A.**, la cual se deniega, y ordena la inscripción de la marca “**PINTULUX (DISEÑO)**”, tramitada bajo el expediente número 2003-5602.

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución indicada, la empresa solicitante interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en ese sentido conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS.** Por tratarse de un asunto de pleno derechos no son de interés los elementos fácticos que se desprenden del expediente.

**SEGUNDO.** Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la acumulación ordenada por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas, treinta minutos, del veintiuno de abril del dos mil ocho, observa esta Instancia, que el Registro incumple con el trámite que debe seguir una solicitud de marca y concomitantemente, con el ordinal 17 y 18 párrafo primero de la Ley citada, en el sentido, de que cuando hay acumulación como en el caso que nos ocupa, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procedimental, para luego resolver todas las pretensiones, incidencias u oposiciones en un solo acto. Ello implica que deben publicarse los edictos, cumplirse con el procedimiento de calificación de forma y de fondo de conformidad con los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, y una vez vencidas las audiencias procederse a la acumulación conforme a los artículos 17 y 18 párrafo primero de la Ley indicada, siendo, que éste trámite fue obviado por el Registro **a quo**, en relación a la solicitud de inscripción de la marca “**PINTULUX**”, presentada en fecha 26 de agosto del 2003, y que es objeto de la oposición por parte de la **COMPANÍA PINTUCO SOCIEDAD ANÓNIMA**, y que se tramita bajo el expediente número 2003-5602, que es el expediente el que dicha empresa solicita se acumule con el expediente número 1975-03, en el que se tramita la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PINTALUX (DISEÑO)**”, presentada ante el Registro por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, el 31 de marzo del 2003.



En virtud de existir un vicio en el procedimiento, y por ende, al quebrantarse formas esenciales del mismo que tienden a garantizar un debido proceso, este Tribunal con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, incumplió con el procedimiento establecido en los numerales referidos en líneas atrás, por lo que se declara la nulidad de la resolución apelada, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar lo correspondiente a la solicitud de la marca “**PINTULUX**”, que se tramita bajo el expediente número 2003-5602, y así, posteriormente, llevar a cabo la acumulación respectiva con el expediente número 1975-03, mediante el cual se tramita la marca de fábrica “**PINTALUX (DISEÑO)**” tal y como lo establecen los numerales 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer los motivos de fondo incoados por el representante de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, once segundos del treinta y uno de julio del dos mil ocho, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar lo correspondiente a la solicitud de la marca “**PINTULUX**”, presentada por la **COMPAÑÍA PINTUCO SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se tramita bajo al expediente número 2003-5602, y así, posteriormente, llevar a cabo la acumulación respectiva con el expediente número 1975-03, mediante el cual se tramita la solicitud de la marca “**PINTALUX**”, presentada por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, tal y como lo establece el numeral 17 y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación por el señor Rudy Masís Villavicencio, en representación de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD**



ANÓNIMA. 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.-  
**NOTÍFIQUESE.-**

*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 del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**