



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0946-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”**

**MYRIAM ESQUIVEL VILLEGAS, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 37785)**

**Marcas de Ganado**

***VOTO No. 1518-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diez.***

Recurso de apelación interpuesto por el señora **Myriam Esquivel Villegas**, mayor, casada una vez, Ejecutiva del Hogar, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 5-0245-0085, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las trece horas del diecisiete de abril de dos mil nueve.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que en los procedimientos llevados a cabo por la Subdirección 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”, para marcar semovientes en ambas ancas, que pastan en la Provincia de Alajuela, Cantón de Upala, Distrito San José; concretamente en la resolución dictada a las trece horas del día diecisiete de abril del año dos mil nueve (folio 20), el Registro rechaza la inscripción de la solicitud presentada por considerar, entre otros, que mantiene similitud de identidad con las marcas inscritas “DISEÑO ESPECIAL”, registros nos.



14554 y 65358, que vencen hasta los días 5 de setiembre de 2012 y 20 de febrero de 2023, respectivamente. (ver folio 21)

**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 al solicitante de la marca.

De los autos se constata, que a la señora Myriam Esquivel Villegas, solicitante de la marca de ganado, no se le advirtió de previo al rechazo de la marca solicitada, sobre la inscripción de las marcas “DISEÑO ESPECIAL” inscritas bajo los números de registro 14554 y 65358, por lo que la resolución dictada por la Subdirección del Registro a las trece horas del diecisiete de abril de dos mil nueve, por la cual se rechaza la inscripción de la marca solicitada, se sustenta en una objeción que no se le indicó previamente al 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 el Registro de la Propiedad Industrial participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional y 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.*” (Voto N° 36-2006 de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2006). En este sentido, el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial, concretamente a la Oficina de Marcas Ganado, tomando en cuenta supletoriamente lo indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece al Registrador entre otras las siguientes obligaciones: “... **Todos los defectos deberán indicarse de una vez;**



*subsanaos estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*

Sin embargo, observa este Tribunal que de la calificación de fondo que realiza el Registrador, o sea cuando valora si la inscripción de la marca solicitada, puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento, no se hace del conocimiento al solicitante. Si bien tal situación es un vacío legal que adolece la Ley de Marcas de Ganado, y en virtud de ello se dictó la circular N° DRPI-009-2008 del 28 de mayo de 2008, en lo relativo a la prevención sobre aspectos de forma, el usuario tiene derecho a conocer todas las objeciones que pueda tener su solicitud por la forma o por el fondo, según corresponda a fin de evitar un estado de indefensión a los posibles interesados, sobre todo tratándose de un trámite que puede traerles consecuencias jurídicas así como de otra índole.

Respecto de lo anterior, estima este Tribunal de importancia hacer referencia al voto emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 15-90, de las 16 horas 45 minutos de 5 de enero de 1990, que resolvió lo siguiente: “...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado en el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, el principio de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado de ser oído para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse presentar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión dictada”.



En el caso concreto, estima este Tribunal, que en relación a la solicitud presentada y su calificación, no se ha seguido el debido proceso a que hace referencia el artículo 41 constitucional, quedando el gestionante de la presente solicitud marcario sea la señora Myriam Esquivel 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 señalada, 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 del gestionante en el procedimiento de inscripción solicitado y en aplicación supletoria de los artículos 1 y 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y de los principios de celeridad, economía procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública.

**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 Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la resolución dictada a las trece horas del diecisiete de abril de dos mil nueve, inclusive, a efecto de que proceda dicha Subdirección a indicarle a la señora **Myriam Esquivel Villegas**, todas las objeciones de forma y fondo existentes en relación a la pretendida marca y le otorgue un plazo para que conteste de previo a resolver sobre su susceptibilidad registral.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** todo lo resuelto y actuado por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a



partir de la resolución dictada a las trece horas del diecisiete de abril de dos mil nueve, inclusive, debiendo proceder dicha Subdirección a indicarle a la señora **Myriam Esquivel Villegas**, todas las objeciones de forma y fondo existentes en relación a la pretendida marca y le otorgue un plazo para que conteste de previo a resolver sobre su susceptibilidad registral. 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.-**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**