

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1221-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “DENTICLIN”

Personal Care C.A., S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2005-6375)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 187-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Máster **George Durman Esquivel**, casado, Administrador, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad número 1-610-169, en su calidad de Apoderado General de la empresa **PERSONAL CARE C.S., SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica número 3-101-389888, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Que en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3° del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo de 2009), por la manera en que deberá ser resuelto se procede de una vez a conocer sobre este asunto.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por las consideraciones que de seguido de abordan, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de

este asunto, lo único procedente será, 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 la resolución venida en alzada, por el quebrantamiento que supuso de lo estipulado en los artículos 18 y 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Al actuar, la Administración debe respetar y observar el *principio de legalidad*, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Partiendo de esa tesitura, 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. Por esa razón, tanto la Ley de Marcas, como su Reglamento (el 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, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un

criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud y para que puedan ser recibidas oposiciones; y luego, una vez superada esta etapa, no existiendo oposiciones o habiéndoseles dado curso y oportunidad al solicitante para replicarlas, el citado Registro debe pronunciarse en un único acto o resolución acerca de las oposiciones y la solicitud presentadas.

En el caso bajo examen, la solicitud del registro de la marca de fábrica y comercio “**DENTICLIN**”, para distinguir y proteger productos propios de **Clase 05** de la Clasificación de Niza, formulada por la empresa **PERSONAL CARE C.S., S.A.**, enfrentó la objeción del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido de que la marca propuesta sería confundible con la marca “**DENTA-CLIN**”, registrada previamente por la empresa **HENKEL KGAA**. Dicha obstrucción fue rebatida por la empresa solicitante, quien en el memorial presentado el 21 de abril de 2006 alegó (ver folio 8), entre otros aspectos, la falta de uso de la marca que le fue opuesta a la propia, solicitando la cancelación de aquélla.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal un evidente motivo de nulidad de lo resuelto finalmente por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto éste, a pesar de que en la resolución interlocutoria que dictó a las 10:38 horas del 19 de mayo de 2006 (ver folio 12), dispuso que en el momento oportuno para resolver abordaría **los alegatos de la empresa PERSONAL CARE C.S., S.A., en definitiva no los analizó en la resolución apelada**, lo cual se trata de un grave error, por cuanto tales argumentos obligaban a esa Autoridad Registral a pronunciarse de manera expresa sobre el particular, por tratarse de un medio defensa técnica que debía compeler al Registro a actuar conforme a lo estipulado en el artículo 39, párrafo segundo, de la Ley de Marcas, lo cual no ocurrió en la especie. Entonces, por cuanto el Registro no dio trámite a la defensa de falta de uso de la marca opuesta a la solicitada, ni se pronunció respecto a su eventual cancelación, todo eso conlleva a una grave fractura del principio de congruencia, que afecta el debido proceso, todo lo cual amerita la anulación de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por la contundencia del yerro cometidos por la Autoridad Registral, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa oficina. Por consiguiente, no hace falta que este Tribunal entre a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con trece minutos y cincuenta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados. Por la manera como se resuelve, no hace falta entrar a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación presentado.— 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

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98