

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0110-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio “MANGO”

José Paulo Brenes Lleras. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen 03-3181)

VOTO N° 209-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del siete de setiembre de dos mil cinco.—

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por el señor **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su carácter de apoderado especial de la empresa **TIENDA DE ARTÍCULOS ACUÁTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-noventa y ocho mil ochocientos ochenta y dos, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil cuatro, con ocasión de la oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MANGO**”, solicitada por la señora Raquel Castro Musmanni, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-novecientos doce-trescientos cincuenta y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **Consolidated Artists B.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, domiciliada en S- Gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, Holanda.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de conformidad con el análisis del expediente venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal Registral Administrativo que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las quince horas con veinticinco minutos de tres de marzo de dos mil cuatro, en la que resolvió “...*no se admite la oposición mencionada y se declara sin lugar por extemporánea...*”, sin estar contemplada esta opción dentro del procedimiento inscriptorio de una marca, según se desprende de lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Marcas

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000). El procedimiento dicho está regulado por la mencionada ley en los artículos, 13, 14, 15, 16 y el ya mencionado artículo 18. Nótese, que el procedimiento de inscripción de una marca debe seguir los siguientes pasos: Primero, debe hacerse un examen de la solicitud, a fin de comprobar que la marca cumple con lo que dispone el artículo 9 de la Ley de Marcas y su Reglamento; luego, debe hacerse un nuevo examen con el propósito de verificar que la marca cuyo registro se solicita no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 7 y 8 de esa misma Ley, y si no presentare impedimento alguno de los antes señalados, el Registro ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación del aviso en el Diario Oficial, otorgando a los interesados un término de dos meses, contados a partir de la primera publicación, para presentar la o las oposiciones que hubieren contra la inscripción solicitada. Ahora bien, si el Registro **a quo** acepta en la resolución que ahora se conoce que el aviso que anunciaba la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MANGO” fue publicada el 2 de diciembre de 2003, al no haberse presentado la oposición dentro de los dos meses de plazo que señala la ley –tal y como lo reconoce el Registro **a quo** en su resolución de las quince horas veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil cuatro– lo que procedía era resolver la solicitud de inscripción de la marca que interesaba y, dentro de ella, hacer un pronunciamiento expreso sobre la oposición presentada por la empresa Tienda de Artículos Acuáticos, S. A., y no como se hizo en definitiva, pronunciándose única y específicamente sobre esa oposición sin haber entrado a conocer el fondo de la solicitud, separándose de ese modo del procedimiento correcto contemplado en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como se señaló líneas atrás, ese procedimiento obliga a cualquier opositor, a presentarse dentro de los dos meses siguientes a la primera publicación del aviso de la solicitud de inscripción respectiva; el primer párrafo del artículo 18 de la Ley de repetida cita, es claro al establecer que: ***“Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...”*** (Lo destacado no es del original). De tal forma, que al no contemplarse dentro del procedimiento de inscripción el dictado de una resolución que declare la extemporaneidad de la oposición presentada, de previo al dictado de la resolución de fondo acerca de la solicitud de inscripción, lo que debió hacer el Registro **a quo**, según lo dicho, fue continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada y, en su resolución final, declarar, junto con la procedencia o no de lo solicitado, lo referente a la oposición presentada en el expediente. Así, entonces, de lo expuesto, queda claro para este Tribunal que la declaratoria de extemporaneidad emitida por el Registro **a quo** es improcedente, a la luz de lo que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

prevé el procedimiento inscriptorio de una marca, reflejado en los numerales 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO: De acuerdo con lo expuesto, estima este Tribunal que lo procedente será declarar la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado en este asunto, a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil cuatro, a fin de que ese Registro continúe con el procedimiento inscriptorio, y sea en la resolución final en donde analice si la oposición a la inscripción es o no extemporánea, amén del pronunciamiento de fondo en lo que respecta a la solicitud de inscripción de la marca bajo examen.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales que anteceden, se declara la nulidad absoluta de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veinticinco minutos del tres de marzo de dos mil cuatro, a fin de que esa Dirección continúe con el procedimiento inscriptorio y sea en la resolución final en la que se pronuncie sobre la procedencia o no de la oposición formulada, amén del pronunciamiento de fondo en lo que respecta a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MANGO”. Previa constancia y copias de esta resolución 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.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada