

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Exp. No. 2006-0023-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "SUPREME HARVEST"
(DISEÑO)

Inversiones y Consultoría Matco Limitada, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8275-03)

VOTO N° 213-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil seis.

Recurso de apelación interpuesto por Arnaldo Bonilla Quesada, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, apoderado especial de la empresa **INVERSIONES Y CONSULTORÍA MATCO LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-doscientos treinta y cinco mil quinientos veintiuno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, veintidós segundos del diez de mayo de dos mil cinco. Y

RESULTANDO

- I. En fecha diecinueve de noviembre de dos mil tres, Inversiones y Consultoría Matco Ltda., representada por Hildred Román Víquez, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir repostería, pastelería y confitería a base de cacao, azúcar, café, pan, harinas y preparaciones hechas de cereales, helados comestibles, miel,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

jarabe de melaza y levadura y polvos para esponjar.

- II. Que por calificación de las once horas y cuarenta y cinco minutos del 5 de enero de 2004 (folio 5) se autoriza la publicación del edicto de la marca solicitada, "... por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos y no aparece en trámite ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno la Subdirección similar o idéntico al solicitado..."
- III. Que por calificación de las diez horas y treinta y siete minutos del día 4 de mayo de 2004 (folio 9), se previene al usuario sobre la presentación de un poder especial en escritura pública.
- IV. Que sin que mediara prevención alguna relacionada con el **examen de fondo del artículo 14 de la Ley de marcas**, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial emite la resolución de las trece horas, treinta y dos minutos, veintidós segundos del diez de mayo de dos mil cinco, que determinó losiguiente: "**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada*"
- V. Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha dos de junio de dos mil cinco, la empresa solicitante apela la resolución final antes indicada.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. A) Hechos probados. Que fue omitida por parte del a quo, la notificación del examen de fondo del artículo 14, por lo que no se otorgó el plazo de treinta días para que el recurrente se pronunciara sobre las objeciones planteadas a la solicitud de inscripción de marca. **B) Hechos no probados.** : Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. Planteamiento del problema. Sin entrar a conocer el fondo de la presente

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

apelación, conforme se aprecia del iter procesal seguido por parte del Registro de la Propiedad Industrial (ver folios 8 a 16), **no consta del presente expediente ningún examen de fondo conforme al artículo 14** de la Ley de Marcas, el cual fuera debidamente notificado al solicitante para que contestara las objeciones que el a quo opuso a la solicitud de inscripción de la marca:



El a quo, luego de omitir tal requisito -fundamental dentro del procedimiento de calificación de una solicitud de marca- rechaza la solicitud aduciendo que el signo presenta problemas de distintividad regulados en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

Respecto de tal omisión el recurrente alega en sus agravios lo siguiente en lo conducente:

“...En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial ha irrespetado el proceso de Registro de la Marca, en vista de que estaba a las puertas de emitir el Certificado, sin embargo, regresa a las primeras etapas del trámite, y analiza y resuelve cuestiones de fondo, no notificadas al solicitante...”

Es evidente que este Tribunal no puede pasar por alto tan grave violación al debido proceso en perjuicio del solicitante de la marca. Lo anterior queda claro pues el Registro, si bien es cierto con la intención de enderezar los procedimientos, retoma la calificación de la solicitud para oponerle aspectos propios del examen de forma del artículo 13 de la Ley de Marcas (prevención que consta al folio 9); pero al momento de continuar con los procedimientos, dada la omisión referida, deja en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

indefensión al solicitante al no poder éste objetar en primera instancia las objeciones de fondo planteadas por el Registrador.

TERCERO. Sobre lo que debe ser resuelto. Vista la violación al debido proceso en este asunto, lo pertinente es declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, veintidós segundos del diez de mayo de dos mil cinco, para que se continúe con los procedimientos atinentes a la solicitud de inscripción de la marca de marras. Debido a lo anterior no se hace referencia alguna a los agravios de fondo opuestos por el recurrente, ni se agota la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, veintidós segundos del diez de mayo de dos mil cinco, y en su lugar se resuelve que el Registro continúe con los procedimientos atinentes a la solicitud de inscripción de la marca, si otra situación no lo impidiera. Previa constancia y copia 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.—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca