

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Expediente No. 2005- 0183--TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio **SUPER PAINT (DISEÑO)**

**MEGA COLOR DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2004-8537)

### ***VOTO No. 218-2005***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil cinco.

Recurso de apelación formulado por el señor **Juan José Mora Segura**, mayor, soltero, administrador de empresas, vecino de Hatillo, San José, titular de la cédula de identidad número seis-ciento ochenta y nueve-cuatrocientos cincuenta y cuatro, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **MEGA COLOR DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos treinta y siete mil doscientos noventa y tres, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del cuatro de abril de dos mil cinco. Y

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas siete minutos treinta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco, objeta la inscripción de la marca de comercio **SUPER PAINT (DISEÑO)**, para proteger y distinguir pinturas de agua, de aceite, barnices, esmaltes, anticorrosivos, impermeabilizantes, selladores, revestimientos lisos y granulados, lacas y aditivos, solicitada mediante escrito presentado el quince de noviembre de dos mil cuatro, toda vez que, según se consigna en la resolución de cita: *“El distintivo solicitado, no es susceptible (sic) de protección registral ya que esta (sic) compuesto de un adjetivo, en este caso Super que califica el término en inglés (sic) paint, que significa pintura. Nótese que el término Super, según la Real Academia de Lengua Española en una de sus excepciones quiere decir encima de o preeminencia, por lo que puede producir (sic) a error pues parece que el producto ofrece características superiores y lo hace ventajoso (sic) sobre los demás productos, que asociado a los producto (sic) a proteger resulta atributivo de cualidades. Literal: d, g*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*Artículo: 7...*”, lo que motivó que el representante de **MEGA COLOR DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en escrito presentado ante el Registro **a quo** el catorce de febrero de dos mil cinco, presentase la modificación de esa marca de comercio y en su lugar, solicitó el registro de la marca de comercio **“SUPER” (DISEÑO)** (ver folio 10).

**SEGUNDO:** En aras de dar cumplimiento al debido proceso y al derecho de defensa, los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 20 del Reglamento a esa Ley, señalan el deber ineludible del Registro de la Propiedad Industrial de proceder a realizar el examen de fondo de la solicitud presentada, debiendo notificar al solicitante, en este caso de la marca de comercio, de las objeciones que impiden su registro, a efecto de que en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación, dé contestación a las objeciones originadas de ese examen de fondo. Una vez transcurrido ese plazo, sin que el solicitante haya contestado o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, denegará la solicitud, mediante resolución fundamentada. Queda claro, entonces, a la luz de lo que establecen las normas de cita, que en el presente asunto no se cumplió con el procedimiento señalado, por cuanto, si bien la sociedad solicitante presentó una modificación a su solicitud, para que en lugar de **“SUPER PAINT” (DISEÑO)** se registrara la marca de comercio **“SUPER” (DISEÑO)**, el Registro omitió realizar el examen de fondo y notificarle sobre las objeciones encontradas, a fin de que, la empresa solicitante, dentro del plazo de ley, procediera a contestar dichas objeciones. Este Tribunal considera que el Registro de la Propiedad Industrial quebrantó el ordenamiento jurídico aplicable a la materia y violentó los principios constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso, al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“SUPER” (DISEÑO)**, sin que se le hubiera notificado, previo al dictado de la resolución final, la objeción que según el Registro **a quo**, impedía la inscripción de esa marca de comercio, a efecto de que en defensa de los derechos de su representada, presentara los argumentos y pruebas de descargo que consideraba oportuno, tal y como lo disponen los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 20 del Reglamento a dicha Ley. Nótese que el representante de la recurrente, en razón de la objeción formulada mediante la resolución de las diez horas siete minutos treinta y ocho segundos del treinta y uno de enero de dos mil cinco, modificó su solicitud, ante lo cual el Registro le debió notificar las nuevas objeciones encontradas, con el objeto de que dicho solicitante se pronunciara. En razón de ello, este Tribunal es del criterio de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, debe proceder conforme lo disponen los artículos citados, a otorgar el debido

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

proceso y, consecuentemente, el derecho de defensa a la empresa recurrente, en cuanto a la modificación de la solicitud planteada.

**TERCERO:** Que acerca del quebranto de las formalidades esenciales, como lo son el debido proceso y el derecho de defensa, es reiterada la jurisprudencia que ha emitido la Sala Constitucional. Por ejemplo, en el voto número 15-90 de las 16 horas 45 minutos del 5 de enero de 1990, se señaló lo siguiente: “...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por 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, 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 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 representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada” y, en igual sentido, este Tribunal Registral Administrativo ha emitido los votos números 171-2003 de las 11:45 horas del 17 de diciembre de 2003, 177-2003 de las 13:45 horas del 17 de diciembre de 2003, 066-2004 de las 8:30 horas del 10 de junio de 2004 y 089-2005 de las 10:30 horas del 12 de mayo de 2005, entre otros.

**CUARTO:** Como consecuencia de todo lo expuesto, este Tribunal debe declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del cuatro de abril de dos mil cinco, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras, a efecto de que ese Registro proceda según corresponde ante la solicitud de modificación de la marca de comercio planteada por la sociedad recurrente, **MEGA COLOR DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA.**

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución emitida por la Subdirección

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del cuatro de abril de dos mil cinco, a efecto de que ese Registro proceda según corresponde ante la solicitud de modificación de la marca de comercio planteada por la sociedad recurrente, **MEGA COLOR DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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.-**

*Licda. Yamileth Murillo Rodríguez*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. William Montero Estrada*