



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1283-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”

Omar Fernández Villegas, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 42.866)

Marcas de ganado

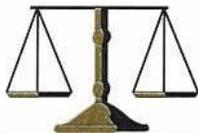
VOTO No.241-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Omar Fernández Villegas, mayor, casado dos veces, agricultor, vecino de Cóbano, cantón primero de Puntarenas, del Colegio de Cóbano, trescientos metros al este, titular de la cédula de identidad número dos- quinientos tres- cuatrocientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, quince minutos del once de setiembre de dos mil nueve.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En los procedimientos llevados a cabo por la Dirección 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 Puntarenas, Puntarenas, Cóbano, concretamente en la resolución dictada a las diez horas, quince minutos del once de setiembre de dos mil nueve (folios 21 a 24), la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la solicitud de inscripción



presentada por considerar, entre otros, que mantiene similitud con la marca inscrita “DISEÑO ESPECIAL” número de registro 49.092 que vence hasta el 22 de enero de 2025 (folio 45).

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, inmediatamente después de presentada la solicitud de inscripción de marca de ganado, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, mediante resolución de las diez horas, quince minutos del once de setiembre de dos mil nueve, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por considerar que entre la misma, y la marca con diseño especial inscrita en el número de registro 49.092, existe una gran similitud; omitiendo advertir o prevenir al solicitante sobre la inscripción de la marca de ganado mencionada. Por consiguiente, considera este Tribunal que el Registro se sustenta en una objeción que no se le indicó oportunamente al solicitante, actuación que contraviene el principio constitucional del 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 lo manifestado por este Tribunal en el Voto N° 36-2006, de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2006, en lo concerniente a la calificación, específicamente, cuando señala, 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”*. En relación a dicho procedimiento de calificación, este Tribunal en el voto aludido analizó en forma amplia tal procedimiento en la función del Registro de la Propiedad Industrial. En este sentido, el principio de calificación unitaria es aplicable al Registro de la



Propiedad Industrial, concretamente a la Oficina de Marcas de 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 efectos deberán indicarse de una vez; subsanados estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento (...)*”.

Conforme lo expuesto, observa este Tribunal que de la calificación de fondo que realiza el Registrador, sea cuando valora si la inscripción de la marca solicitada puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento, no se pone en conocimiento del solicitante. Si bien tal situación es un vacío legal del 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.

Así, queda el señor Omar Fernández Villegas en indefensión en un procedimiento referido a un interés legítimo suyo, sea el de poder solicitar el registro de una marca de ganado, el cual es rechazado por una objeción de fondo que como se indicara en líneas atrás, no le fue comunicada, siendo que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, en honor al debido proceso y por el respeto al derecho de defensa del gestionante, deberá otorgársele la oportunidad procesal necesaria y suficiente para que pueda referirse a la objeción encontrada por la Administración en contra de la solicitud planteada, en aplicación supletoria de los artículos 1 y 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, del principio de defensa y debido proceso constitucionales, así como de los artículos 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 el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la resolución dictada a las diez horas, quince minutos del once de setiembre de dos mil nueve, por lo que debe proceder dicho Registro a indicarle al señor Omar Fernández Villegas, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de forma y de fondo de la pretendida marca y a otorgarle 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 el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la resolución dictada a las diez horas, quince minutos del once de setiembre de dos mil nueve, por lo que debe proceder dicho Registro a indicarle al señor Omar Fernández Villegas, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de forma y de fondo de la pretendida marca y a otorgarle un plazo para que conteste con antelación 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

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 del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98