



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2007-0011-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca: “DESOREN”

Galderma Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1999-8650)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO N° 277-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad **GALDERMA S.A.**, sociedad existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Zugerstrasse, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 14 de julio de 2005, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **GALDERMA S.A.**, solicitó la anulación del asiento de registro al que se refiere el acta N° 124020, referente a la marca “**DESOREN**”.

II.- Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos*”.



*Distintivos N° 7978 y de su Reglamento, **SE DECLARA PRESCRITA** la solicitud de nulidad de registro, interpuesta por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de GALDERMA SOCIEDAD ANÓNIMA contra el registro de la marca de fábrica DESOREN, registro N° 124020, cuyo titular es GRUNENTHAL GMBH, así como la posibilidad de la Administración de declarar la nulidad de oficio. (...) **NOTIFÍQUESE**".*

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2006, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **GALDERMA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 23 de marzo del año en curso, compendió su inconformidad, destacando, en lo que interesa, que lo que fue motivo de nulidad fue el producto de un error cometido por el citado Registro; que a su solicitud de nulidad se le debió aplicar la normativa del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial vigente para la época en que promovió su oposición a la inscripción de la marca "DESOREN", y no la Ley de Marcas; y que de manera improcedente el Registro de repetida cita "...DENIEGA la solicitud de mi representada de anular ese registro, porque considera que el plazo de caducidad ha prescrito".

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y con la salvedad de la que será analizada más adelante, no se han observado otras causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las



14:45 horas del 21 de junio del año en curso, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 84 al 88 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el único hecho probado que se consigna en la resolución apelada, que se adiciona en el sentido de que se refleja en los folios 61 y 62 del expediente, y pasando éste a ser el “Primero”, se agregan otros dos hechos más, que serán el “Segundo” y el “Tercero”, y que dicen así: “Segundo: Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:45 horas del 26 de octubre de 2000, se declaró con lugar la oposición presentada por la sociedad **GALDERMA S.A.**, respecto de la inscripción de la marca ‘DESOREN’, en Clase 05, presentada por la sociedad GRUNENTHAL GMBH (ver folios del 23 al 25)”. “Tercero: Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, es *Apoderado Especial* de la sociedad extranjera **GALDERMA S.A.** (ver folios del 84 al 88)”.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos, de importancia para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. **Problemática a dilucidar.** Mediante escrito presentado el 19 de octubre de 1999 (ver folio 2), la sociedad extranjera **GRUNENTHAL GMBH**, solicitó la inscripción de la marca “**DESOREN**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional. Hecha la publicación pertinente, la sociedad extranjera **GALDERMA S.A.**, como titular de la marca “**DESOWEN**” inscrita en esa misma **Clase 05**, formuló oposición (v. folios 10-15), aduciendo la similitud existente entre uno y otro signo distintivo, que impedía su coexistencia registral y comercial por el riesgo de confusión que ello supondría.

Llegado el momento de decidir el punto, el Subdirector en ese entonces del Registro de la Propiedad Industrial, en la parte considerativa de la resolución –hoy firme– dictada a las 8:45 horas del 26 de octubre de 2000 (v. folios 23-25), estableció, aunque de manera harto lacónica



pero a la vez muy clara, las razones por las que había que admitir la oposición presentada contra la solicitud de inscripción de la marca “**DESOREN**”.

No obstante esto último, lo cierto es que como producto de la poco afortunada redacción dada a la parte dispositiva de la misma resolución, mientras que en la primera parte de su “Por Tanto” se declaró con lugar la oposición, acto seguido se indicó, de manera incongruente, que se acogía la solicitud de inscripción. Como derivación de eso, en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial autorizó, el 12 de marzo de 2001, el **Acta N° 124020**, por el que quedó inscrita la marca “**DESOREN**” (v. folios 31 y 61-62), dejándose sin valor alguno la oposición presentada por la sociedad **GALDERMA S.A.** en contra de esa inscripción.

Acreditada años después esa lamentable circunstancia por parte de **GALDERMA S.A.**, ésta, mediante su apoderado y ahora apelante, Lic. Víctor Vargas Valenzuela, el 14 de julio de 2005 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial “...*ANULAR el Asiento de registro de esa marca, ya que a todas luces, la misma fue inscrita por un evidente error*” (v. folio 43), ante lo cual dicho Registro dictó la resolución venida ahora en alzada, en la que se declaró “prescrita” la solicitud de nulidad, así como la imposibilidad de ese órgano registral de declarar de oficio tal nulidad.

QUINTO. Acerca de la improcedencia de lo resuelto por el a quo. A-) Sobre la imposibilidad legal de dictar, de oficio, la prescripción. La *prescripción* y la *caducidad* son dos figuras clásicas del Derecho, cuyos efectos y distinta naturaleza jurídica plantean que deba dilucidarse en cada supuesto práctico, ante cuál de ellas se encuentra el operador jurídico, faena ésta que resulta fundamental abordar ahora, teniendo a la vista el modo erróneo en que fue resuelto este asunto por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

La *prescripción* y la *caducidad* son institutos jurídicos en alguna medida semejantes, porque a partir del transcurso del tiempo, en ambos casos se pierde la facultad de exigir el



cumplimiento de un derecho (véase en igual sentido el **Voto N° 047-F-93**, dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 16:00 horas del 21 de julio de 1993). Sin embargo, como su naturaleza intrínseca y su función práctica son diversas y distintas, no es posible darles un tratamiento equivalente (véase en igual sentido, el **Voto N° 99-149**, dictado por la Sala Segunda a las 15:00 horas del 2 de junio de 1999).

Decenas de resoluciones de casación han tratado con extrema claridad y profundidad, por ejemplo los Votos N° **760-F-03**, dictado por la Sala Primera a las 9:20 horas del 13 de noviembre de 2003, y N° **2004-141**, dictado por la Sala Segunda a las 9:30 horas del 10 de marzo de 2004, los tópicos recién mencionados, y han desarrollado las principales diferencias que existen entre ambos institutos, destacándose al respecto (siguiendo a Francisco BONET RAMÓN, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo I, Parte General, 1959), en la última de tales resoluciones, los siguientes contrastes:

- 1° **Por su origen**, la *caducidad* puede ser legal o convencional, mientras la *prescripción* siempre es legal.
- 2° **Por su fundamento**, la *prescripción* (entiéndase que la *extintiva*) se inspira en el concepto de que un derecho no ejercitado se puede suponer abandonado por el titular, siendo la razón subjetiva del no ejercicio, o sea, la negligencia, real o supuesta, del titular, la causa de la extinción, o bien la razón objetiva de la conveniencia de no dejar subsistente un derecho inactivo, y por eso inútil, en detrimento de otro derecho. Mientras, la *caducidad* atiende sólo al hecho objetivo de la inactividad del titular dentro del término de rigor prefijado inútilmente transcurrido, siendo la causa de extinción del derecho su propia brevedad vital, sin que pueda prorrogarse su existencia interrumpiendo o suspendiéndose el plazo.
- 3° **Por su función práctica**, mientras en la *prescripción* es actuada la exigencia de que los derechos subjetivos en general no queden inactivos durante largo tiempo, en la *caducidad* opera la diversa exigencia de que determinados derechos -por



regla general, potestativos- sean ejercitados dentro de plazos breves, porque subsiste un interés general al pronto ejercicio de tales derechos, junto con un interés de aquellos frente a los cuales pueden ser ejercitados en conocer con prontitud si el titular de ellos tiene o no la intención de ejercitarlos. Sobre el particular, hay que entender que las hipótesis de caducidad están ligadas a situaciones en las cuales, frente al sujeto del derecho (expuesto a decadencia), existen sujetos interesados en que el ejercicio del derecho, si se realiza, tenga lugar en el tiempo más breve posible. Por eso los términos de caducidad son siempre bastante restringidos en su duración.

- 4° **Por sus efectos**, la *prescripción* extingue las acciones y derechos, generalmente, a través de una excepción, admitiendo causas de suspensión y de interrupción, mientras la *caducidad* opera la extinción de una manera directa y automática, por lo que generalmente no tienen influencia aquellas causas. Y
- 5° **Por su declaratoria**, porque siendo la *prescripción* renunciable, en tanto que la *caducidad* no lo es, la *prescripción* no puede ser declarada de oficio, al paso que la *caducidad* sí, porque la primera es un medio de defensa que la ley brinda al demandado, mientras que la segunda se aplica **ipso iure**.

Hecho este brevísimo repaso de los institutos mencionados, para lo que interesa resolver en esta oportunidad, hay que subrayar que conforme a lo expuesto, mientras que la *caducidad* **puede ser declarada de oficio**, en el caso de la *prescripción* **es necesario que el sujeto pasivo la alegue y demuestre**.

Tales características denotan que el fundamento de la *caducidad* se encuentra en el interés público de que ciertos derechos se ejerciten dentro de un corto plazo predeterminado, por lo que tratándose de la *caducidad*, **ésta puede y debe apreciarse de oficio, aunque ninguna de las partes la haya alegado**, o lo haya hecho de manera incorrecta o extemporánea.



De manera inversa, mientras que la *caducidad* supone un simple hecho que no requiere “litigio”, esa figura jurídica se contrasta con la relativa “complejidad jurídica” que puede revestir la *prescripción*, por cuanto tratándose de ésta, **sí precisa ser alegada y probada por la parte que intenta valerse de ella**, no pudiéndose ser apreciada de oficio.

En definitiva, si una de las principales diferencias entre la *prescripción* y la *caducidad*, reside en que la *prescripción* requiere la invocación del interesado, mientras que la *caducidad* se aplica de pleno derecho, en consecuencia, cuando rige un plazo de *prescripción*, el operador jurídico no debe ni puede suplir su invocación por parte del interesado, que es el único que la puede oponer y determinar. No basta, pues, en ese caso, la sola iniciativa del operador jurídico, porque siendo renunciable una *prescripción* cumplida, su falta de oposición configura una renuncia válida de esa *prescripción* ya ganada, todo lo cual no ocurre en el caso de la *caducidad*, donde el operador jurídico siempre la deberá aplicar, aunque la parte no la haya invocado.

B-) Sobre la declaratoria de prescripción dictada en este caso por el Registro de la Propiedad Industrial. Contrastan las nociones que anteceden, con lo decidido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, en la cual, de manera muy evidente, entró a considerar (Considerando II), y a resolver en su parte dispositiva, que la solicitud de nulidad formulada por la empresa **GALDERMA S.A.**, estaba prescrita, provocando con ello una declaración que no tiene asidero legal alguno.

Sobre el particular, no se puede soslayar que el párrafo tercero del artículo 37 de la **Ley de Marcas** (Ley N° 7978, del 6 de enero de 2000), estipula que **“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro”**. Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo **“prescribirá”**, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados en formular una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de *prescripción*.



Siendo eso así de claro, entonces no hace falta ahondar en demasía, en cuanto a que sin duda alguna el Registro de la Propiedad Industrial se extralimitó en sus deberes al haber declarado, en la resolución apelada, la **prescripción** de la solicitud de nulidad formulada por el Lic. Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **GALDERMA S.A.**, si es lo cierto que esa decisión no estuvo precedida, necesariamente, por una defensa dirigida en tal sentido por la empresa interesada en el mantenimiento del registro de inscripción de la marca “**DESOREN**”, es decir, de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**.

Cabe concluir, entonces, que ese Registro estaba imposibilitado de declarar, **de oficio**, la **prescripción** de aquella solicitud de nulidad, impedimento que dicho sea de paso, no admite excepciones, toda vez que ninguna autoridad pública, y entre éstas, ninguno de los Registros que conforman el Registro Nacional, pueden hacerlo (ver en igual sentido el **Voto N° 45-2006**, dictado por este Tribunal a las 10:00 horas del 2 de marzo de 2006), o al menos no sin un grosero quebranto de la doctrina y normativa que gobiernan esta materia.

El anterior vicio detectado en la resolución venida en alzada, justificaría por sí solo una revisión de lo actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, pero ocurre que, **como corolario de lo recién comentado**, se presenta en este asunto otro defecto más que conllevará a tener que declarar la nulidad de la resolución impugnada.

SEXTO. Violación al debido proceso. A-) Sobre el debido proceso y su aplicación. El derecho fundamental al **debido proceso** comprende un conjunto de garantías para el ciudadano, con relación a los procesos o procedimientos contenciosos o contradictorios, y que en la vía administrativa resulta aplicable cuando el Estado ejerce su función punitiva, o una potestad ablatoria.

En el caso de la Administración Pública, cualquiera que sea el órgano que lo desarrolle, el procedimiento de que se trate debe ser diseñado de manera tal que se garantice al sujeto contra



quien sea dirigido, el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales y legales, por cuanto no se trata de un fin en sí mismo, sino de un medio para el cumplimiento de la justicia, en este caso, administrativa. Por tal razón, el órgano que asuma ese procedimiento debe actuar sin arbitrariedad alguna, y con amplio respeto de los principios de justicia y equidad (véanse en igual sentido los votos dictados por la Sala Constitucional N° 6359-93, de las 14:57 horas del 1° de enero de 1993; N° 2429-94, de las 15:39 horas del 24 de mayo de 1994; y N° 8193-2000, de las 10:05 horas de 13 de setiembre de 2000).

La observancia del *debido proceso*, conlleva a la necesidad de que cualquier procedimiento que lleve a cabo la Administración, cualquiera que sea el órgano de que se trate, se desarrolle de la manera más transparente posible, brindándosele a los interesados la oportunidad de ejercer su *derecho de defensa*, todo lo cual se encuentra garantizado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Sobre el particular, la Sala Constitucional ha establecido, y reiterado, lo siguiente:

“... 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 presentar 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.” (Voto N° 15-90, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990; el subrayado no es del original. Para abundar al respecto, consúltese también el Voto N° 1739-92, dictado por esa misma Sala Constitucional a las 11:45 horas del 1° de julio de 1992).



Más allá de los elementos aludidos, que propician una participación equilibrada y equitativa de las partes, aquellos suponen –cómo no– la existencia de una contradicción de intereses, que se trata del “*principio del contradictorio*”, llamado por la Sala Constitucional en algunas ocasiones de “*bilateralidad de la audiencia*”, o del “*debido proceso legal*”.

El *contradictorio*, considerado el pilar esencial del derecho de defensa, implica el derecho de aportar las pruebas de cargo y descargo con relación a la imputación que se hace. La contraposición entre la acusación y la defensa es fundamental y la comprobación de lo alegado por cada parte permite determinar la verdad real de los hechos por parte del juzgador o del administrador (véase en igual sentido, el dictamen **C-213-2005**, emitido por la Procuraduría General de la República el 6 de junio de 2005).

El *principio de contradictorio* implica, entonces, que a la parte debe dársele la oportunidad de rebatir los alegatos presentados por la contraparte, así como referirse a cada una de las pruebas que se aporten al expediente correspondiente, por cuanto la decisión no puede fundarse en elementos o pruebas que no hayan sido puestas en conocimiento de las partes y que éstas hayan podido analizar. Se trata, pues, de un derecho de acceso a las pruebas y a su combate, que deben ser irrestrictos a efecto de mantener el equilibrio procesal y proporcionar justicia (véase en igual sentido el **Voto N° 6514-2002**, dictado por la Sala Constitucional a las 14:58 horas del 3 de julio de 2002).

B-) Sobre la violación al debido proceso en este caso. Por lo expuesto hasta aquí, no hace falta convencer a nadie acerca del deber de la Administración Pública, y en este caso del Registro de la Propiedad Industrial como integrante de aquella, de respetar los derechos constitucionales que le asisten a los administrados, en los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución, tanto en lo que concierne al *derecho de defensa*, como al *principio del debido proceso*.



En el caso del ya citado artículo 37 de la Ley de Marcas, mientras esa norma establece de manera “sustantiva”, o “de fondo”, la posibilidad de que un interesado presente ante la sede registral una “**acción de nulidad**” en contra de una inscripción marcaria por los motivos previstos en esa norma, es en el Reglamento a esa Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en donde se establece de manera “adjetiva”, o “procesal”, en su artículo 49, cuál es, concretamente, el procedimiento que debe ser seguido en asuntos como ese, procedimiento que, desde luego, no fue respetado por el **a quo**.

Ahora bien, no ignora este Tribunal que lo ventilado en esta resolución, revela una concatenación de errores cometidos por el Registro de la Propiedad Industrial, iniciada desde el momento en que tomó la decisión de “declarar de oficio” la **prescripción** de la solicitud formulada por la empresa apelante. Claro, es que dentro del contexto de esa óptica –errada por demás–, el Registro no habrá visto la necesidad de conferir audiencia a la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, acerca de lo pretendido por la empresa **GALDERMA S.A.**, pero nada de eso estuvo correcto.

Muy por el contrario, estima este Tribunal que el Registro de repetida cita, a sabiendas del celo que debe ponerse en materia de **debido proceso**, para cumplir con dicho principio y todo lo que implica, debió aplicar el procedimiento establecido en el ordinal 49 del Reglamento de la Ley de Marcas, para no conculcar los derechos de la empresa **GRUNENTHAL GMBH**, la dueña de la marca cuya nulidad fue promovida por la empresa **GALDERMA S.A.**, para respetársele a la primera su derecho general de defensa, pues lo pedido por la segunda podría haber desembocado en la supresión o restricción de sus derechos subjetivos.

Por ende, si el Registro no debía declarar oficiosamente la **prescripción** señalada, entonces bajo ningún concepto debió resolver “...**el fondo de lo planteado sin contemplar el debido proceso, ya que ello conlleva vedar el derecho de los interesados de ser oídos y se les niega la oportunidad de que hagan valer los derechos que consideren tener en el asunto**”



planteado...” (Ver Voto N° 216-2005, dictado por este Tribunal a las 11:15 horas del 9 de setiembre de 2005). Así las cosas, determinándose del expediente venido en alzada, que el Registro **a quo** no acató la norma reglamentaria aludida, habiendo excluido a una de las partes de un “procedimiento” que perfectamente podría haberle aparejado consecuencias jurídicas perjudiciales, la resolución de este asunto sólo podrá tener una única salida.

SÉPTIMO. Trascendencia del supuesto error de inscripción. A-) Sobre la gravedad de esa inscripción. Tal como consta en autos, en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:45 horas del 26 de octubre de 2000, que se encuentra firme, se analizaron la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DESOREN**”, y la oposición interpuesta por la titular de la marca inscrita “**DESOWEN**”, con base en el cotejo marcario efectuado entre ambos signos, los dos destinados, valga hacer recordar, a la protección de productos farmacéuticos en Clase 05 del nomenclátor internacional.

En esa oportunidad la autoridad registral **resolvió que entre dichas marcas existía similitud gráfica, fonética e ideológica**, razón por la cual la solicitud de inscripción de la marca “**DESOREN**” debía denegarse, acogiéndose la oposición interpuesta, todo de conformidad con lo indicado en el artículo 10 inciso p) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, de aplicación a la fecha de presentación de las gestiones. No obstante, es probable que por una errónea interpretación de la parte dispositiva de dicha resolución, se autorizó la inscripción de la marca “**DESOREN**” el 12 de marzo de 2001 (ver constancia del folio 31), publicitándose que la oposición presentada “...se declaró sin lugar...”, lo cual parece que no se ajusta a la realidad.

El presunto error que supone la inscripción de la marca “**DESOREN**” **es muy grave**, no sólo porque significó una incongruencia respecto de la *calificación* efectuada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sino que también una lesión a los intereses de la empresa



GALDERMA S.A., en su calidad de propietaria de la marca inscrita “**DESOWEN**”, y sobre lo cual no hace falta ahondar, por razones obvias.

Pero con relación a lo primero, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial es parte de los Registros que conforman el Registro Nacional, según el artículo 2° de la Ley de Creación del Registro Nacional (N° 5695, del 28 de mayo de 1975), el cumplimiento de las normas referentes a la calificación e inscripción de documentos está inmersa y es fundamental en su actividad ordinaria, como garantía del principio de legalidad para los administrados, debiendo los registradores de ese Registro, en el ejercicio de sus funciones, cumplir con el Moderno Bloque de Legalidad, cuya observación comprende todo el ordenamiento jurídico positivo, y dentro de éste, lo que establece el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 del 30 de mayo de 1967. (En ese sentido, véase el **Voto N° 36-2006**, dictado por este Tribunal a las a las 10:00 del 16 de febrero de 2006, donde se describe ampliamente el ámbito y las potestades de la calificación registral que deben ejercer los registradores de la Propiedad Industrial).

Por consiguiente, ante la calificación negativa efectuada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, no era viable que, en contra de ella, se hubiera procedido a la inscripción puesta en tela de duda en esta oportunidad.

B-) Sobre la nota de advertencia. Una vez advertida acerca del supuesto error mediante escrito recibido el 14 de julio de 2005, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial debió avocarse al conocimiento de ese presunto error, y a poner la **nota advertencia** en la publicidad registral, para proteger a terceros sobre eventuales contrataciones futuras con la marca “**DESOREN**”, de acuerdo con lo que establecen el artículo 1° de la citada Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa indica:



*“El propósito del Registro Nacional es **garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto de terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...”* (Lo resaltado no es del original),

...en concordancia con lo que señalan los numerales 165 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, 241 y siguientes del Código Procesal Civil, 61 y 66 del Reglamento de la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002), y el voto de la Sala Constitucional que se indicará en esta resolución. El Registro, entonces, no debió resolver en la forma que se analizó en la resolución venida en alzada, sea, con base en los artículos 37 y 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; y 165 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que hacen procedente la declaratoria de una nulidad bajo otros supuestos distintos a los analizados.

En mérito de lo que señala la normativa indicada y el artículo 61 del expresado Reglamento de la Ley de Marcas, lo procedente era que la Dirección de la Propiedad Industrial **consignara una nota de advertencia precautoria** donde se publicita la marca “DESOREN”, mientras se tramitaban estas diligencias, con el objeto de que los terceros se enteraran, mediante la publicidad registral, de los antecedentes del eventual error de inscripción de esa marca.

Dicha nota o marginal de advertencia, es una medida cautelar administrativa que ha sido respaldada por la Sala Constitucional en múltiples oportunidades. Por ejemplo, en el Voto N° 6663, dictado a las 19:00 horas del 5 de diciembre de 1995, señaló al respecto:

“En relación a las medidas cautelares esta Sala ha considerado que: “V.-... resulta imprescindible destacar que las “medidas cautelares” en sí mismas no son inconstitucionales y que éstas resultan jurídicamente viables, en la medida que cumplan con los presupuestos de fondo necesarios para su adopción, a saber: el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la temporalidad de la medida. Sobre el particular, la



Sala por sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estableció que:

“... Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como “un conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo , con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final”. La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tiene por objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución “.

Por lo recién expuesto, es claro que también deberá ser ordenada por este Tribunal, la colocación de la marginal de advertencia en la inscripción cuestionada de la marca “DESOREN”, para que eventuales terceros no se vean perjudicados por una publicidad que se presume defectuosa.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo expuesto, y por no ser necesario entrar a conocer el fondo del Recurso de Apelación presentado en su contra, corresponde declarar la nulidad absoluta de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis, y en su lugar disponer que deberá ese Registro orientar el curso normal de los procedimientos, consignando una nota marginal de advertencia en la



inscripción de la marca “**DESOREN**”, según acta N° **124020**, por el supuesto error de que fue informado, y cumplir con el debido proceso, procediendo a la aplicación de lo estipulado en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolviendo oportunamente lo que corresponda.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, SE ANULA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis.— Proceda ese Registro a consignar una nota marginal de advertencia en la inscripción de la marca “**DESOREN**”, con acta de registro N° **124020**, por el supuesto error de que fue informado, y a la aplicación de lo estipulado en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resolviendo oportunamente lo que corresponda.— Por ser innecesario, no se entra a conocer el fondo del Recurso de Apelación presentado por la empresa GALDERMA S.A.— 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. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

NULIDAD DE MARCA REGISTRADA