



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2007-0119-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “PLAYA CATALINA”

GALERIA TRES MIL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 8686-04)

Marcas y otros signos

VOTO No 306-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con quince minutos del ocho de octubre de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnoldo André Tinoco, mayor de edad, casado en primer matrimonio, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cinco- novecientos sesenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la empresa de esta plaza, **GALERIA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, veintitrés minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal considera, sin entrar a analizar el fondo de este asunto, que el Registro de la Propiedad Industrial quebrantó el ordenamiento jurídico aplicable a la materia, al producirse la violación al principio constitucional del derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y, por consiguiente del debido proceso, al resolver la improcedencia de la solicitud, hecha por el representante de la sociedad **GALERIA TRES MIL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de la inscripción de la marca “**PLAYA CATALINA**”, en



virtud de la existencia de la inscripción del nombre comercial “ **LA CATALINA SUMMER RESORT**” *diseño*, por cuanto en el expediente, no consta comunicación alguna de tal objeción al solicitante de la inscripción, tal y como lo señala la ley.

Efectivamente, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000 y el 20 del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002), el Registro debe proceder a realizar el examen de fondo de la marca que se pretende inscribir, a efecto de determinar que esta no incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 7 y 8 de misma Ley y, en caso de que la marca esté comprendida en alguna de esas prohibiciones, “*el Registro notificará al solicitante, **indicándole, las objeciones que impiden el registro** y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, **se denegará el registro mediante resolución fundamentada**”* (párrafo segundo del citado artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos). (Lo resaltado en negrilla no es del original). Sin embargo, si bien el procedimiento del examen de fondo de la solicitud de inscripción se dio, en el caso en estudio la violación al derecho de defensa por parte del Registro de la Propiedad Industrial ocurre, al resolver, ese órgano **a quo** en el considerando VII de la resolución definitiva, que en dicho Registro se encuentra, como se dijo supra, inscrito el nombre comercial “**LA CATALINA SUMMER RESORT**”*DISEÑO*, bajo el registro No. 20935, propiedad de Franklin Aguilar Alvarado, registrada desde el 30 de enero de 1959, para distinguir un hotel y las diversas empresas de entretenimiento necesarias para la clientela del mismo, lo cual atenta, de conformidad con lo expresado por el Registro dicho, contra el inciso a) y d) del artículo 8 supra citado (ver folios 16, 30 y 53). Este Tribunal ha constatado, que del Sistema de Marcas, “*Listado de posibles antecedentes de marcas*”, que consta a folios del 16



al 20 inclusive, aparece la inscripción del nombre comercial en que se sustenta la denegatoria de la marca solicitada, sin embargo tal documentación no le fue notificada al solicitante, se advierte que lo que fue notificado y consignado como objeción para proceder al registro solicitado indica *“El distintivo marcario solicitado no es susceptible de protección registral ya que el mismo al contener el término “PLAYA” y estar ubicado en “Playa Prieta, Guanacaste”, puede inducir a error sobre su ubicación geográfica.”* (ver folio 13 frente y vuelto) fundamentándolo en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y al haberse dado la audiencia a la solicitante sobre esa premisa, ésta rebatió sobre esa objeción apuntada por el Registro el cual resolvió sobre otro diferente. Tal situación, resulta un quebranto del principio dicho y, dentro de éste, el debido proceso al habersele rechazado la inscripción por motivos diferentes a los comunicados, vedándosele la oportunidad de presentar los argumentos contra la objeción en la que fundó su decisión el Registro. Además, con esa actuación, por parte del Registro, se le privó a la solicitante de ejercer su derecho de modificar su solicitud prevista en el artículo 11 de la misma Ley de Marcas, a fin de lograr su objetivo de inscripción, lo que atenta, como anteriormente se señaló, en contra del principio del debido proceso.

SEGUNDO: En lo referente al debido proceso, ha de considerarse que es un principio que debe ineludiblemente cumplirse en todos los procedimientos y en todos los procesos por expresa disposición constitucional, entre otros, la Sala Constitucional, en el voto número 15-90 de las 16 horas 45 minutos del 5 de enero de 1990, indicó:” *...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 Carga 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, técnico 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”

TERCERO: Por otra parte, se advierte que dentro del trámite que se da a la solicitud de registro se incurre en un quebranto a principios registrales que deben tenerse presente dentro de la función calificadora que corresponde llevar a cabo al Registrador. Adviértase, que mediante resolución emitida a las 14:47 horas del 23 de febrero de 2005, a la solicitante de la marca de servicios “**PLAYA CATALINA**”, se le resolvió la entrega del edicto para su publicación, en razón de haber cumplido la solicitud de registro con los requisitos de Ley y no estar relacionado con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo cual se le notifica el 25 de febrero de 2005 (ver folio 7 y 8 frente y vuelto), dicho edicto fue publicado en La Gaceta de los días 18, 19 y 20 de abril de 2005. Posteriormente, por auto de las 8:04 horas del 8 de julio de 2005 (folio 9) se previene a la gestionante que para continuar con el trámite de la solicitud se debía consignar el número de consecutivo en la certificación de personería y eliminar de la lista de servicios solicitada lo relativo a proyecto hotelero y de desarrollo de inmueble por corresponder a otra clase, lo cual fue subsanado mediante escrito presentado el 2 de setiembre de 2005 (folio 10). Por último, el 31 de enero de 2006 se le notifica al representante de la empresa como objeción para proceder al registro solicitado que “al contener el término “PLAYA” y estar ubicado en “Playa Prieta, Guanacaste”, puede inducir a error sobre su ubicación geográfica” señalándose el literal j) artículo 7 de la Ley de Marcas, lo cual, a parte de resultar un defecto ambiguo para la solicitud de que se trata, se le señala a la gestionante el resultado de la calificación del registro solicitado en forma fragmentada lo cual crea una incertidumbre en el solicitante y expresa un quebranto en la certeza jurídica que debe brindar el Registro en el desarrollo de sus funciones.



Tal contexto dentro del procedimiento de calificación, considera este Tribunal, provoca un quebrantó del principio de la calificación unitaria que debe aplicarse como parte de la función que realiza el Registrador. Sobre la función calificadora del Registrador en el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal en el voto 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006, en forma amplia y clara analizó tal procedimiento, en relación al principio de la calificación unitaria determinó lo siguiente: “...*Sin detrimento de lo que deba ser aplicado en los casos planteados por el artículo 11 de la Ley de marcas respecto de la modificación y división de la solicitud de marca; ni el procedimiento de calificación en dos tractos (examen de forma y examen de fondo, artículos 13 y 14 respectivamente de la Ley de Marcas); el principio de la calificación unitaria es aplicable al Registro de la Propiedad Industrial tomando en cuenta supletoriamente los indicado en el artículo 6 de la Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro Público, que en lo que interesa establece las siguientes obligaciones:*

*“...No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando **otros defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos** que exija la ley o el reglamento de esta Oficina (...)*

*Los demás defectos deberán indicarse, **clara y detalladamente**, en la minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el reglamento.*

***Todos los defectos 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...”*



De la anterior transcripción, derivan claramente al menos **tres obligaciones** que deben ser cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el proceso de calificación ante una solicitud de inscripción como marca, de un determinado signo.

Tanto en la tarea de verificación de los requisitos de forma del artículo 9 de la Ley de Marcas, como en el estudio de fondo del signo, y concretamente en la tarea subsumir el signo en los supuestos normativos de los artículos 7 y 8, debe advertirse lo siguiente:

1) No se puede oponer al signo defectos que no emanen concretamente de la violación de uno de los supuestos que lo hace inadmisibles por razones tanto intrínsecas como extrínsecas. Es decir las objeciones a la inscripción, conforme al principio de legalidad, tienen que estar jurídicamente sustentadas.

2) Los defectos deben indicarse **clara y detalladamente**. El usuario tiene el derecho a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad de defectos de forma delimitada y ordenada, todos relacionados con los fundamentos jurídicos que se le oponen concretamente a cada uno, para proceder a su efectiva corrección.

3) Todos los defectos deberán **indicarse de una vez**. El usuario tiene derecho a conocer **todas las objeciones** que pueda tener su solicitud (por la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el ordenamiento jurídico.

El establecimiento de defectos con posterioridad a la primera presentación retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario.



Como consecuencia de lo anterior y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, procede declarar, con fundamento en todo lo expuesto, **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, a partir de la resolución dictada por el Registro **a quo**, a las catorce horas, cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil cinco (folio 7), con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos del veintitrés de febrero de dos mil cinco, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos.- 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.- **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

DESCRIPTORES

- **PRINCIPIOS REGISTRALES**
- **CALIFICACION UNITARIA**
- **DEBIDO PROCESO**