



Expediente No. 2009-1238-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “IMPERCRETE (DISEÑO)”

INTACO COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 10633-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 358- 2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del trece de abril del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-ciento uno-cuatro mil trescientos ochenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diez minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el primero de agosto del dos mil siete, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial registral de la sociedad **IMPERSA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y uno, solicitó la inscripción de la marca de comercio



“**IMPERCRETE (DISEÑO)**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.*

SEGUNDO. Que la representación de la empresa solicitante, atendiendo la prevención hecha por el Registro mediante resolución dictada a las **09:52 horas del 27 de setiembre de 2007**, por medio de la cual le solicita a la representación de la empresa solicitante entre otros aspectos “(...) Indicar en la lista de productos o servicios protegidos para la marca solicitada, solamente los que señala el diseño solicitado (art. 7 párrafo final) (...) Aclarar en qué consisten alguno de los productos o servicios protegidos, para su correcta clasificación (...) Aclare en el listado de productos, cual es el destino de los pegamentos (...)”, indica a folio 11 del expediente “(...) Tome nota el señor registrador, que la marca únicamente protegerá o distinguirá en **clase 01: materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento** Adjunto nuevo diseño Aclaremos que el destino de los pegamentos es: **adhesivos (pegamentos) destinados a la industria** (...)”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las **13:42 horas del 16 de enero del 2008**, visible a folio 13 del expediente, le solicita a la representación de la sociedad solicitante, entre otros, el siguiente aspecto “(...) Ahora bien, visto el escrito presentado en fecha 19 de setiembre del 2007, donde se indica los productos a proteger, se incluyen “**materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento**”, se determina que dichos productos no constan en la lista original, por lo que se da una ampliación de los servicios descritos en la solicitud inicial”, ante dicha prevención la



solicitante contesta “(...) *Aclaremos que se trata de **ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA INDUSTRIA** (...) a manera explicatoria, que son productos que se colocan, que se pegan, tales como: materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento*”.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las **12:02:38 horas del 4 de junio del 2008**, visible a folio 20 del expediente, le solicita a la empresa solicitante, entres otros, el siguiente aspecto “(...) *Especificar los productos o servicios protegidos (art. 9 inciso h) de la Ley de Marcas*”, contestando al respecto, que la marca solicitada protegerá “*Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria*”, explicando que los mismos son productos que se colocan, se pegan, tales como: materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento que se incluyen en la clase 01.

QUINTO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y once del tres de setiembre del dos mil nueve y en las Gacetas número cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve y dentro del plazo conferido, el señor **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-ciento uno-cuatro mil trescientos ochenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **INTACO COSTA RICA S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de comercio “**IMPERCRETE (DISEÑO)**”.

SEXTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, diez minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, dispuso “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **INTACO COSTA RICA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **IMPERCRETE (DISEÑO)**, para proteger y*



distinguir: Materiales adhesivos, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento, en clase 1 internacional; presentada por DENISE GARNIER ACUÑA, como apoderada de IMPERSA, S.A., la cual se acoge (...)”.

SETIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la representación de la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de apelación, ante este Tribunal, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, veintiocho minutos, veintiséis segundos del veintinueve de setiembre del dos mil nueve, admitió la apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

Redacta el Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LAS NULIDADES DEL EXPEDIENTE VENIDO EN ALZADA. Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“IMPERCRETE DISEÑO”**, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, *“Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”*, se trata de productos que se colocan, se pegan, tales como: materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento, observa, este Tribunal, que el Registro, ha incurrido en un error, en el iter procedimental, por las razones que se expondrán más adelante, y por lo que no se entra a analizar el fondo del asunto.

El *debido proceso legal*, como principio general consagrado en la Constitución Política,



integra en su contenido aspectos fundamentales que deben apreciarse de acuerdo con la naturaleza del caso, destacándose dentro de aquéllos, la obligación de que sean practicadas correctamente todas las comunicaciones (notificaciones y citaciones) que correspondan, pues por esa vía se garantiza a las personas, que tendrán oportunidad de proveer la defensa de sus intereses.

Por otra parte, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva, los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Con todo eso, y para lo que interesa destacar en esta oportunidad, ha de quedar claro que todo procedimiento administrativo, incluidas las solicitudes de registros marcarios que se tramitan ante ese Registro, debe desarrollarse con estricto apego al principio del **debido proceso**, so pena de que cualquier quebranto de éste sea sancionado con la nulidad del acto trasgresor.

Bajo esa tesitura, se tiene que en cualquier clase de procedimiento administrativo, debe tenerse presente que la comunicación adecuada de los actos del procedimiento no se trata de un formalismo a ultranza, sino más bien de una manera de exigir un correcto proceder de la Administración, lo que constituye un elemento fundamental para la **seguridad jurídica**, una **conditio iuris** de cuya realización depende la eficacia de lo actuado por aquélla, y un presupuesto para que el interesado pueda utilizar los recursos administrativos y judiciales que tengan a bien interponer en su defensa. Por eso, los actos de mera comunicación (tales como las citaciones y las notificaciones), es decir, aquellos que se limitan a poner en conocimiento de los eventuales interesados otro acto administrativo, constituyen a su vez un acto de trámite con autonomía propia, puesto que pueden tener vicios que afecten su validez, y aún así no la del comunicado. Por consiguiente, para que el acto de comunicación surta sus efectos



normales, se requiere que se ajuste a lo dispuesto en la normativa, pues de lo contrario carece de eficacia; entonces, la comunicación realizada por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u omisa en su contenido, entre otros factores, debe ser sancionada con la nulidad cuando haya puesto en riesgo, o perjudicado, a quienes iba dirigida.

Ahora bien, tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000) como el Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo (artículos 13 y 14 de la citada Ley de Marcas), que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7°, 8° y 9° de la misma; en caso positivo, se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y para que se puedan recibir oposiciones, y superada esta etapa, se autoriza por parte del Registrador el registro de lo solicitado y hace entrega al interesado del certificado de registro correspondiente, o bien, deniega la solicitud y archiva el expediente, si acaso la marca se mantuvo dentro de las prohibiciones estipuladas en los artículos 7° y 8° mencionados.

SEGUNDO. Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad de lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El primero es, que mediante el **aviso de edicto** visible a folio 31 del expediente, notificado el 22 de octubre del 2008, ese Registro, le comunica al representante de la sociedad solicitante lo siguiente

“(…) “REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EDICTO SOLICITUD NO. 2007-0010633 DENISE GARNIER ACUÑA, 1-487-992, en calidad de Representante



Legal de IMPERSA, SA. C.J. 3-101-053541, solicita la inscripción de: IMPERCRETE (DISEÑO) como marca de comercio (s): 1 Internacional (es). Para proteger y distinguir: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materiales plásticos en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. (...)". (Ver folio 31).

Como puede apreciarse, el edicto de estilo fue elaborado de forma incorrecta, en razón, de que a folio 20 del expediente se constata que la representación de la sociedad **IMPRESA S.A.**, **limita la lista de productos presentada en el escrito inicial** (Ver folio 2), siendo, que los productos que pretende proteger y distinguir en **clase 1** de la Clasificación Internacional con la marca de comercio solicitada "**IMPERCRETE (DISEÑO)**", son a saber: **Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria**, que de acuerdo a lo señalado por dicha representación son productos que se colocan y pegan tales como materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento, limitación que es permitida, en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dice:

"Artículo 11°.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse". (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).



No obstante, y a pesar de la limitación de la lista de productos que hiciera la sociedad solicitante mediante el escrito presentado ante el Registro el **16 de julio del 2008** (Ver folio 20), el **a quo**, hizo caso omiso a dicha limitación, por cuanto como puede constatarse a folio 31 del expediente, elaboró el edicto de estilo con la lista de productos indicados en el escrito inicial (Ver folio 2), actuación, que es incorrecta, ya que el Registro al momento de confeccionar el edicto, debió tomar en consideración lo indicado por la solicitante en el escrito mencionado líneas atrás, situación que impidió que otros posibles afectados, aparte de la sociedad opositora y apelante **INTACO COSTA RICA S.A.**, formularan una oposición contra la solicitud de registro de la marca, con la **lista de productos correcta**. Resulta evidente, que el edicto confeccionado por el Registro, y publicado con la falencia dicha, en Las Gacetas números 47, 48 y 49 de los días 9, 10 y 11 de marzo del 2009 (Ver folio 1), lleva a un grave quebrantamiento del ***debido proceso***, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

Por otra parte, el segundo motivo de nulidad que debe ser observado, tiene que ver con la manifiesta ***incongruencia*** de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial y las actuaciones de las partes dentro del proceso, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). Dicho lo anterior, y con vista al expediente, observa este Tribunal a folio 1 del expediente, que la marca solicitada, a saber: **“IMPERCRETE (DISEÑO)”**, es una marca de comercio en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir ***productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y***



silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, que si bien la sociedad solicitante pudo hacer incurrir al Registro en un error, como consecuencia de las diversas aclaraciones, nótese, que a folio 11 del expediente con ocasión de la resolución de prevención visible a folio 10 del expediente, la solicitante aclara mediante escrito presentado ante el Registro en fecha 19 de octubre del 2007, que la marca solicitada protegerá y distinguirá en clase 1 “*materias adhesivas, aglutinantes para cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento*”, indicando además, que dichos productos se colocan, que se pegan, tales como materias adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación del cemento. Posteriormente, a folio 15 del expediente como resultado de la resolución de prevención visible a folio 13 del expediente, la sociedad solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de fecha 31 de marzo del 2008, aclara, que los productos a proteger por la marca citada, se trata de “**ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA INDUSTRIA**”. Finalmente, y en razón de la resolución de prevención constante a folio 13 del expediente, la solicitante mediante escrito de fecha 16 de julio del 2008 presentado ante el Registro, reitera lo señalado en el escrito de fecha 31 de marzo del 2008, visible a folio 15 del expediente.

No obstante, y a pesar de las aclaraciones hechas por la sociedad solicitante **IMPERSA S.A.**, en razón de las continuas prevenciones efectuadas por el Registro de la Propiedad Industrial, dicho Registro entró a analizar la solicitud presentada, sin tomar en cuenta, **la limitación de la lista de productos que hizo la sociedad solicitante a folio 20 del expediente**, de donde se comprueba que los productos que pretende proteger la marca de comercio “**IMPERCRETE (DISEÑO)**” en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, son “*Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria*”, no así, los productos a que hace referencia en la resolución final el Registro **a quo**, a saber, “*Materiales adhesivos, aglutinantes para*



cemento, preparaciones para impermeabilización del cemento y productos para la conservación de cemento”, ni tampoco, los que se indican en el edicto, a saber, “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materiales plásticos en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”. Como puede constatarse, existe una incongruencia entre lo que consta en el expediente y lo resuelto por el Registro, dándose por consiguiente una *incongruencia mixta*, que es cuando en la resolución **se decide sobre algo distinto a lo pedido**, de la cual adolece la resolución apelada, que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que, si bien la marca que debía ser analizada era la marca “**IMPERCRETE (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales debió indicar al momento en que confeccionó el “edicto”, sin embargo, el Registro como se señaló supra publicó la lista de los productos que consta a folio 2 del expediente, y no los indicados anteriormente, producto de la limitación hecha por la sociedad solicitante. Además, la lista de productos que el Registro **a quo** entra a analizar, es una lista de productos que no es la correcta (ver folio 11).

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia de los defectos de procedimiento cometidos por el **a quo**, consta en autos un quebrantamiento del *debido proceso* y una resolución final *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las nueve horas, diez minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil nueve inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las nueve horas, diez minutos, veinte segundos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, inclusive, por lo que no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.- **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 DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98