



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0200-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”**

**Ricardo Jiménez Chacón, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 41437)**

**Marcas de Ganado**

### ***VOTO No. 436-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.***

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Jiménez Chacón**, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Fortuna de Bagaces, Guanacaste, con cédula de identidad número 5-168-215, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y tres minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de setiembre de 2009, el señor Ricardo Jiménez Chacón, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de ganado “**DISEÑO ESPECIAL**”, bajo el **Expediente No. 41437**, marca que se encuentra caduca desde el 30 de junio de 2009.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y tres minutos del cuatro de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve



declarar sin lugar la solicitud de marca de ganado presentada por el señor Jiménez Chacón, por similitud con otras marcas de ganado que ya se encuentran registradas.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 17 de noviembre de 2009, el señor Ricardo Jiménez Chacón, apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por carecer de un elenco de hechos probados y no probados la resolución venida en Alzada, este Tribunal procede a enumerar como **Hechos Probados**, los siguientes: **1.-** Que mediante resolución dictada a las 8:22 horas, del 01 de octubre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial, previno al solicitante que, para continuar con el trámite actual, mediante escrito adicional debía desistir de una solicitud de traspaso de esta misma marca, que fuera presentada en fecha anterior (el 14 de octubre de 2002), dejándola sin ningún valor ni efecto. Dicha solicitud “tiene una minuta de defectos pendiente de notificar”. Asimismo debía corregir los diseños de la marca y aportar los diseños en forma nítida y en 5 copias, (ver folio 33). **2.-** Que



mediante escrito presentado el 07 de octubre de 2009, el señor Ricardo Jiménez Chacón cumple lo prevenido y desiste de la solicitud de traspaso (ver folio 37). **3.-** Que la Oficina Central de Marcas de Ganado, mediante resolución de las 9:05 horas del 04 de noviembre de 2009, admite el desistimiento de la solicitud de traspaso de la marca de ganado que fuera presentada el 14 de octubre de 2002. **4.-** Que en la Oficina Central de Marcas de Ganado se encuentran inscritas las marcas de ganado bajo los Registros: No. 105.732, No.64.949 y No. 21.072 (ver folios 65 a 67). No se encuentran hechos, con carácter de **Hechos No Probados**, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO.** 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”, que se encuentra caduca bajo el Expediente No. 41437, para marcar semovientes en el anca derecha que pastan en Guanacaste, Cantón de Bagaces, Distrito Fortuna, concretamente en la resolución dictada a las nueve horas, treinta y tres minutos del cuatro de noviembre del dos mil nueve (folios 39 a 42), la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la solicitud de inscripción presentada por considerar, entre otros, que mantiene similitud con las marcas inscritas “DISEÑO ESPECIAL” números de registro 21.072, 64.949 y 105.732, que vencen por su orden hasta el 09 de junio de 2015, el 30 de abril de 2012, y el 20 de julio de 2020, (Ver folios 65, 66 y 67).

Sin entrar a conocer del fondo, en este asunto, observa este Tribunal que se ha presentado una situación que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales al solicitante de la marca. Lo anterior, en virtud de que, de los autos se constata, a folio 33 del expediente, la minuta de calificación de fecha 01 de octubre de 2009, en la que se hace referencia a aspectos de forma que deben subsanarse para continuar el trámite de la solicitud de marca de ganado, sin embargo, no se advirtió o bien no se previno a la solicitante sobre la inscripción de las marcas de ganado “DISEÑO ESPECIAL”



mencionadas en el Considerando anterior, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, basándose en la calificación aludida, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, por encontrar similitud con las marcas inscritas bajo los números de registro 21.072, 64.949 y 105.732. 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 defectos deberán indicarse de una vez; subsanados éstos, 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.

De esta manera, queda el solicitante, **Ricardo Jiménez Chacón** 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.

Por lo expuesto, estima procedente este Tribunal, 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 ocho horas, veintidós minutos del primero de octubre del dos mil nueve, por lo que debe proceder dicho Registro a indicarle al solicitante, señor **Ricardo Jiménez Chacón**, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de forma y de fondo de la pretendida marca y le otorgue un plazo a efecto de que ejerza su derecho de defensa de previo a resolver sobre la procedencia de su registro.



***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 ocho horas, veintidós minutos del primero de octubre del dos mil nueve, por lo que debe proceder dicho Registro a indicarle al señor **Ricardo Jiménez Chacón**, 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.**

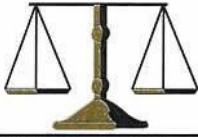
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---