



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0255-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “OVARIX” (05)**

**Lic. José Milton Morales Ramírez en representación de José Álvaro Ponguta Garzón,  
apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1377-07)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO No. 477-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las diez horas del once de mayo del dos mil nueve.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado, **José Milton Morales Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de El Alto de la Trinidad de Moravia, titular de la cédula de identidad número dos –trescientos setenta y dos-setecientos sesenta y cuatro, en su condición de apoderado especial del señor **José Álvaro Ponguta Garzón**, mayor, casado, empresario, vecino de Bogotá, Colombia, pasaporte número 17038278, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, dieciséis segundos del siete de enero del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre del dos mil siete, el señor Minor Rodolfo San Silvestre Castro, mayor de edad, casado una vez, empresario, domiciliado en San Francisco de Dos Ríos, de la gasolinera Shell cien metros al sur y cincuenta al oeste, titular de la cédula de identidad



número cuatro-ciento treinta-trescientos sesenta y cuatro, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MEDIACAL HERBAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida en Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos tres mil quinientos sesenta y ocho, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OVARIX (DISEÑO)**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, así como sustancias dietéticas para uso médico.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días siete, ocho y nueve de octubre del dos mil ocho, en las Gacetas números, ciento noventa y tres, ciento noventa y cuatro y ciento noventa y cinco, y dentro del plazo conferido, el Licenciado José Milton Morales Ramírez, en la condición y calidades dichas formuló oposición al registro de la marca de servicios “**OVARIS**” (**DISEÑO**), en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la marca que se pretende registrar guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica con la marca inscrita “**NO-VARIX**” propiedad de su representado, lo que provoca un riesgo de confusión, por lo que solicita se declare con lugar la oposición.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta minutos, dieciséis segundos del siete de enero del dos mil nueve, dispuso: “(...) 1) *Declarar inadmisibile, la oposición interpuesta por **JOSÉ MILTÓN MORALES RAMÍREZ**, en calidad de apoderado especial de **JOSÉ ÁLVARO PONTUGA GARZÓN**, ambos de calidades indicados. 2) Ordenar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OVARIX (DISEÑO)**” (...).”*

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero del dos mil nueve, el Licenciado José Milton



Morales Ramírez, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el treinta de marzo del dos mil nueve sustanció el recurso.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado 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.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NOPROBADOS.** Por ser el tema a resolver de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL CASO BAJO EXAMEN.** 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 opositor de la marca de fábrica y comercio **“OVARIX (DISEÑO)”**

El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró en la resolución apelada que el solicitante de la marca no adjuntó el entero de pago de derechos contemplado en el numeral 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que de conformidad con el artículo 10 inciso e) de la Ley referida y la Circular DRPI-006-2007 del 23 de marzo del 2007, tiene por no presentada la oposición interpuesta, y ordena continuar con el procedimiento de la inscripción de la marca indicada anteriormente.

Por su parte, el señor José Milton Morales Ramírez en representación del señor José Álvaro Ponguta Garzón, en su escrito de apelación y expresión de agravios alegó que el Registro



mediante la resolución de las 9:40:16 horas del 7 de enero del 2009, deja en un estado de indefensión a su representado, dado que lo que se ha dado es un error de omisión, pues el recurso de oposición se encuentra presentada bien en tiempo por el fondo y la forma, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la ley, sus reformas y circulares citadas. La oposición, cumple con todos los requisitos, dándose una omisión, en cuanto a que no se adjuntó el entero de pago de los derechos que contempla el artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos debiendo el Registro por economía procesal haberme prevenido el pago de los derechos correspondientes y la presentación del entero respectivo ante ese Registro.

**TERCERO.** En el caso que nos ocupa, considera este Tribunal que es importante referirse a la Ley de Aranceles del Registro Público, número 4564 de veintinueve de abril de mil novecientos setenta, reformada por el artículo 179 del Código Notarial vigente, el cual al reformar el artículo 3 de la citada Ley de Aranceles vino a establecer la obligatoriedad de satisfacer el pago de todos los tributos, timbres e impuestos respectivos, en el mismo acto en que el documento sujeto a inscripción sea presentado en el Departamento de Diario de los distintos Registros que conforman el Registro Nacional. Sin embargo, la misma ley prevé que si dichos derechos no se cancelan en su totalidad al momento de presentado el documento al Diario, esos documentos no se podrán inscribir, hasta tanto no se satisfagan los pagos correspondientes, dentro del término de los siguientes tres meses contados a partir de la fecha de su presentación, de lo contrario procede la cancelación del asiento. Para el caso de que se hayan otorgado varios actos o contratos y con el objeto de realizar el cálculo de lo adeudado, se procederá a sumar el monto de cada uno de ellos, con el fin de satisfacer a cabalidad el pago. Al efecto, el artículo 3 reformado establece en lo que interesa:

*“Anotación e inscripción. Todos los actos o contratos inscribibles en el Registro Público deberán cancelar, al ser presentados, todos los tributos, timbres e impuestos respectivos (...) **El Registro Público no inscribirá documentos que deban satisfacer***



*dichos tributos, timbres e impuestos, pero hayan dejado de cubrirlos íntegramente y cancelará el asiento de presentación de los documentos recibidos en estas condiciones, si el interesado no cubriere el faltante en el término de tres meses calendario contados a partir de la fecha de presentación del documento. (...)”* (la negrita no es del original).

En cumplimiento de la reforma hecha a través del artículo 179 del Código Notarial a la Ley de Aranceles del Registro Público, la Dirección General del Registro Nacional, en el ejercicio de su competencia, visto que a ésta le corresponde unificar los criterios de calificación, emite la circular No. 003-98 de fecha 23 de noviembre de 1998, dirigida a todas las Direcciones de los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, incluyendo al Registro Público de la Propiedad de la Propiedad Industrial, en la que se establece que, “ (...) *para cancelar la presentación en caso de derechos omitidos, el plazo de tres meses se cuenta “a partir de su presentación”* (...)” (la negrita no es del texto original).

La reforma aludida, hizo que el Registro de la Propiedad Industrial, aplicara supletoriamente la Ley de Aranceles del Registro Público, y dictara la Circular No. DRPI-006-2007 de fecha 23 de marzo del 2007, referente a la “*Presentación del comprobante de pago como requisito de admisibilidad*”, en la que hace alusión a los numerales 9 inciso j) y 10 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que por su orden disponen:

*“Artículo 9.- La solicitud de Registro de una marca será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá o siguiente:  
(...) J) El comprobante de la tasa establecida”.*

*“Artículo 10.- Admisión para el trámite de la solicitud presentada. El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y lo admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:  
(...) e) Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida”.*



Asimismo, hace referencia al numeral 3 párrafo primero de la Ley de Aranceles citada, reformado por el inciso a) del artículo 85 de la Ley de Contingencia Fiscal, No. 8343 de 27 de diciembre de 2002 que dice en lo conducente:

*“Artículo 3.- Todos los actos o contratos inscribibles en el Registro Público deberán cancelar; al **ser presentados**, todos los tributos, timbres e impuestos respectivos, los cuales se cancelarán mediante entero bancario. (...)”* (el destacado en negrita y subrayado no es del original).

También, en la circular indicada en líneas atrás, el Registro hace referencia a la Circular DGR-016-2006 de fecha 09 de junio de 2006, suscrita por el Director General del Registro Nacional, que en el punto 2) indicó:

*“Los funcionarios de recepción de primera entrada únicamente verificarán en ventanilla de manera somera, que los documentos correspondan a ese Registro, tengan adherido el entero de pago de timbres (sin verificar montos), así como el sello de presentación, que venga la boleta de seguridad y estén debidamente autorizados por el notario o autoridad que los expide. Dicha actividad se realizará de 7:30 a.m. a 3 p.m. sin excepción”.*

La Circular 006-2007, basándose específicamente en el numeral 3 párrafo primero de la Ley de Aranceles, fue utilizada por el Registro como fundamento para declarar inadmisibile la oposición presentada por el Licenciado José Milton Morales Ramírez, en representación del señor José Álvaro Ponguta Garzón, *posición que no comparte este Tribunal*, ya que el Registro hizo caso omiso al postulado de igualdad garantizada en el artículo 33 de la Constitución Política y 4 de la Ley General de la Administración Pública, que obliga a tratar a iguales como iguales, y en forma desigual al desigual, sin crear diferencia alguna. Partiendo de este principio, el numeral 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para el caso de la **solicitud de marca**, establece lo siguiente:

*“(...) Examen de forma. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones*



*reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”.*

Como puede apreciarse, el numeral 13 citado, regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9 de la Ley de Marcas y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que eso ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “ (...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud*”, de tal forma que, si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos u objeciones de forma señalados en el término establecido, el artículo 13 mencionado autoriza al órgano registral a tener por abandonada la solicitud.

Si bien la Ley de Marcas, en el artículo 94 inciso h), dispone que el monto de la tasa por cada solicitud de oposición es de veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US \$ 25,00), lo cierto del caso es, que dicha ley no contempla una norma que le indique a quien presenta una oposición contra una marca solicitada ***como subsanar la omisión del requisito prescrito en el inciso h) del numeral 94 supracitado*** (tal y como sucede con lo dispuesto en el numeral 9 inciso j), en concordancia con el artículo 13 párrafo segundo de la Ley citada, para el caso de la solicitud de una marca), como tampoco regula el plazo con el que cuenta para subsanar, ni la sanción en el caso de incumplimiento una vez que se le haya prevenido, igualmente se encuentra ausente una norma que considere lo relativo a la admisión de una solicitud de oposición, de ahí, que este Tribunal considera, que al amparo del ordinal 33 de la Constitución Política y 4 de la Ley General de la Administración Pública y en observancia del principio general ***“in dubio pro actione”*** que inspira el Derecho



Administrativo, el Registro **a quo**, debió prevenirle al opositor, a efecto de que subsanara la omisión cometida, cual fue la de no pagar el monto de la tasa mencionada, tal y como lo hace para los casos de solicitud de marca, ello, en procura del equilibrio jurídico entre los administrados, ya que nos encontramos en presencia de procesos similares, donde la solicitud de oposición deriva de la presentación de una solicitud de una marca, por lo que debe tener un trato igual y no diferente, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa.

**CUARTO.** De lo anterior, considera este Tribunal, que el administrado tiene derecho a conocer todas las objeciones que pueda tener su solicitud por la forma y por el fondo, según corresponda a fin de evitar al opositor y apelante un estado de indefensión ante un procedimiento o actuación que podría afectarle algún derecho o interés, como es la declaratoria de inadmisibilidad de la oposición por una objeción de forma que no le fue comunicada con antelación, siendo, que el Registro **a quo**, antes de tomar dicha decisión debió concederle el debido proceso establecido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 10, 223 y 224 de la Ley General de la Administración Pública, sobre todo tratándose de un trámite que puede traerle consecuencias.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, dieciséis segundos del siete de enero de dos mil nueve, a efecto de que proceda dicha Subdirección a indicarle al señor José Milton Morales Ramírez, en la condición de apoderado especial de José Álvaro Pontuga Garzón, la objeción de forma relacionada con la pretendida oposición y le otorgue un plazo para que subsane la omisión en que incurrió, cual es la de no haber adjuntado a la solicitud de oposición el entero de pago contemplado en el numeral 94 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.





**POR TANTO**

Con fundamento en las normas citadas, se anula todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, dieciséis segundos del siete de enero del dos mil nueve, a efecto de que proceda dicha Subdirección a indicarle al señor José Milton Morales Ramírez, en la condición de apoderado especial de José Álvaro Pontuga Garzón, la objeción de forma relacionada con la pretendida oposición y le otorgue un plazo para que subsane la omisión en que incurrió, cual es la de no haber adjuntado a la solicitud de oposición el entero de pago contemplado en el numeral 94 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**