

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0576-TRA-PI

**Solicitud de registro de marca “DOS PINOS QUESO MOZARELLA” diseño
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R. L., Apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1038-08)
Marcas y Otros Signos**

VOTO No.488-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Dennis José Aguiluz Milla, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Curridabat, con cédula de identidad número ocho- cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R. L., con cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro- cero cuarenta y cinco mil dos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y un minutos, treinta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este

asunto, 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 la resolución apelada, toda vez que la misma es contradictoria en su motivación y no se realizó una calificación o examen de la marca conforme lo expone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Ante la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“DOS PINOS QUESO MOZZARELLA” (diseño especial)**, mediante resolución de las quince horas treinta y cuatro minutos del 7 de marzo de 2008, el Registro le previno al solicitante como objeción de fondo para el registro solicitado que *“El término Mozzarella di Bufanda Campana se encuentra registrado como una denominación de origen protegida. En ambos signos, el denominativo marcario similar, lo que hace que el uso de signo sea susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida. Por cuanto no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado. (...) Por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo octavo, literal h) de la Ley de Marcas...”*, contestada la objeción por parte del solicitante, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, emitida a las quince horas, cincuenta y un minutos y un segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada fundamentado en que contraviene el literal 8 inciso h) de la Ley de Marcas por contener en su parte denominativa las palabras queso mozzarella que pertenecen a una denominación de origen protegida.

En el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, establece que la inscripción del signo solicitado, contraviene el artículo 8 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin embargo, en la prueba ordenada para mejor resolver, constante a folio 43 del expediente, el Registro certifica que en

su base de datos no existe trámite alguno pendiente de inscripción, ni registro alguno de la denominación de origen MOZZARELLA DI BUFANDA CAMPANA, por lo que este Tribunal considera que al signo solicitado se le opuso una fundamentación jurídica que no tiene correspondencia alguna al caso concreto, además, que en la calificación de dicha solicitud, no se previno al solicitante sobre el artículo 7 párrafo final que establece: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*, es decir que el examen que impone el artículo 14 de la Ley de Marcas no se completó, se omitió estudiar la marca intrínsecamente con lo cual se le privó al solicitante de la posibilidad de realizar una efectiva corrección a su solicitud. Merece señalar, que si bien conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y 20 de su Reglamento corresponde al Registro de la Propiedad Industrial demostrar la falta de carácter distintivo de un signo, todos los extremos calificables del caso concreto deben examinarse, siendo, que la fundamentación jurídica de todas y cada una de las objeciones que se opongan a las solicitudes han de estar en correspondencia con la ley y las presentaciones o inscripciones constantes en el Registro.

SEGUNDO. En consecuencia, al presentarse en el caso de marras una situación que se aparta del ordenamiento jurídico, norte de toda la actuación de la administración pública, procede declarar nulo todo lo resuelto por el Registro a partir de la resolución dictada a las quince horas con treinta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho, procediéndose a devolver el expediente a la oficina de origen, para que proceda a orientar el curso de los procedimientos, tal y como lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las quince horas con treinta y cuatro minutos del siete de marzo de dos mil ocho, a efecto de enderezar los procedimientos conforme la Ley. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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.**

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

DESCRIPTOR

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.44.96