



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0687-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS” (DISEÑO)**

**PC DESIGN., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-5548)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

## ***VOTO N° 493-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del diecisiete de mayo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Maria del Pilar López Quiros**, mayor, casada, Abogada, con oficina en Escazú, San José, en su calidad de Apoderada Especial de la compañía **PC DESIGN.**, organizada y existente conforme a las leyes de Marruecos, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Junio de dos mil once, la Licenciada **María del Pilar López Quiros**, de calidades y condición dichas de la empresa **PC DESIGN**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS” (DISEÑO)**, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Perfumes y desodorantes. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir,*



*desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.*

**SEGUNDO.** Que por auto de las once horas con veinticinco minutos y treinta y tres segundos del veintidós de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante objeciones de forma y fondo, concediéndoles 15 días para corregir las objeciones de forma y 30 días para las de fondo, haciéndoles el apercibimiento respecto a las objeciones de forma que en caso de no cumplir con lo prevenido en el plazo otorgado para tal efectos, se tendría por abandonada su solicitud y se procedería al archivo de la misma, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Julio del 2001, la Licenciada **Maria del Pilar López Quiros** en representación de la empresa **PC DESIGN** se refirió a las objeciones antes indicadas.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y siete minutos y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / (...) SE RESUELVE: I. Declarar el abandono del documento de referencia. II. Ordenar el archivo del Expediente Administrativo correspondiente (...). NOTIFÍQUESE”.**

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de Julio de 2011, la Licenciada **López Quiros**, en representación de la compañía **PC DESIGN**, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, expresó agravios.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ureña Boza; y,*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como un hecho probado relevante para la resolución del presente proceso, que la contestación a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, consta visible a los folios del cinco al ocho del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara el abandono de la solicitud de inscripción de la marca “**CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS**” (**DISEÑO**) y consecuentemente el archivo de la misma, por considerar que el interesado no cumplió en el plazo de ley con la prevención efectuada y conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978.

Alega la parte apelante que el Registro basa su resolución de archivo, en que se realizó una objeción de forma con un plazo de 15 días y una objeción de fondo con un plazo de 30 días y que en la respuesta del día 14 de julio del 2011 se omitió referirse a la prevención de forma, por lo que considera que existe error por parte del Registro por cuanto en su escrito de contestación, los argumentos responden a las objeciones de forma y fondo realizadas por el Registro de la Propiedad Industrial. Menciona que a las dos objeciones señaladas se les dio respuesta en el Hecho Segundo, mencionando lo descrito por el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

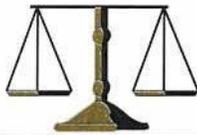


**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** . Efectuado el análisis de los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial en relación a la solicitud de inscripción de la marca “**CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS**” (DISEÑO), concretamente a la resolución dictada a las once horas con cincuenta y siete minutos y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once, en la cual se declara el abandono y por ende el archivo de la solicitud mencionada, advierte este Tribunal que el Registro citado, omitió valorar la contestación a la prevención que hizo el solicitante, la cual se tiene como un hecho demostrado a los folios cinco al ocho del presente expediente, respuesta en la que desarrolla sus consideraciones en cuanto a la posibilidad de utilizar el término “CUBA”.

Por lo anteriormente indicado, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente será, 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 venida en alzada.

Al actuar, la Administración debe respetar y observar el *principio de legalidad*, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

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, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso de que el registrador encuentre algún tipo de objeción a la inscripción de la marca, realizará las prevenciones de forma y de fondo de conformidad con los artículos 13 y 14 de la



citada ley, para lo cual dará **oportunidad al solicitante para replicarlas**, debiendo el citado Registro **pronunciarse en un único acto o resolución acerca de estas y la solicitud presentada.**

En definitiva, es evidente que el vicio mencionado, conlleva a una grave fractura del ***debido proceso*** en la resolución apelada, en virtud de que el Tribunal tuvo por demostrado que la parte si contesto la prevención, la cual consta a folios 6, 7 y 8 en la que el solicitante desarrolla sus consideraciones en cuanto a la posibilidad de utilizar la palabra **CUBA** dentro de su marca, toda vez que el citado Registro declaró el abandono de la solicitud presentada sin entrar a pronunciarse sobre las manifestaciones hechas por el solicitante, debiendo resolver todos los extremos, argumentando todo lo que considera necesario indicar con respecto a lo manifestado por la representación de la empresa **PC DESIGN**, pero no obviando referirse a lo que se le replica, en esto consiste la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por las contrapartes, 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), todo lo cual amerita la anulación de la resolución venida en alzada.

Así las cosas, por la contundencia del yerro cometido por la Autoridad Registral, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa autoridad, **en el cual valore la contestación supra citada del solicitante.**

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

y tres segundos del diecinueve de julio de dos mil once, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y a emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa autoridad, en el cual valore la contestación del solicitante. Por la manera como se resuelve, no hace falta entrar a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación interpuesto. 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.**

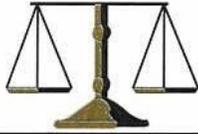
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**