



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0038-TRA-PI**

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

**GANADERÍA MONTE CLARO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente d origen número 19978)**

**Marcas de ganado**

***VOTO No. 539 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil once.***

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Federico Apéstegui Pacheco**, mayor, casado una vez, domicilio en Hacienda Monte Claro, Comunidad Carrillo, Guanacaste, de la Bomba Tamarindo 250 metros al sur, titular de la cédula de identidad número nueve-cero veinticuatro-ciento setenta y tres, en su condición de apoderado de **GANADERÍA MONTE CLARO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciséis mil novecientos ochenta y dos, con domicilio en San José, Sabana Sur, la Universal 600 mts sur y 175 mts oeste, Apto. Monte Claro # 16, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las nueve horas, diez minutos del quince de agosto del dos mil seis.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** En los procedimientos llevados a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado en relación a la solicitud de inscripción de la marca de ganado “  ”, para marcar semovientes en el anca izquierda, que pastan en la provincia de Guanacaste, cantón Carrillo, Distrito Palmira, concretamente en la resolución dictada a las



nueve horas, diez minutos del quince de agosto del dos mil seis (folio 39 a 41), el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado declara sin lugar la inscripción de la solicitud presentada por considerar, que ésta mantiene similitud gráfica y fonética con las marcas de ganado inscritas “ ” número de registro 4.107 ” y “ ” número de registro 43.130.

**SEGUNDO.** 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 solicitante de la marca.

De los autos se constata, que el Registro **a quo**, no le advirtió al solicitante sobre la inscripción de las marcas de ganado “  ” número de registro 4.107 y “  ” número de registro 43130, por lo que la resolución impugnada, por la cual declara sin lugar la inscripción de la marca de ganado solicitada, se sustenta en una objeción que no se le indicó al solicitante previamente, actuación que contraviene el 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 que el Registro de la Propiedad Industrial participa de la finalidad establecida para todos los registros que conforman el Registro Nacional y 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.*” (Voto N° 36-2006 de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2006). En este sentido, el principio de la 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 estos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que



*señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*

Sin embargo, observa este Tribunal, que del análisis de fondo que realiza el Registro en el considerando segundo de la resolución venida en alzada, o sea, cuando valora si la inscripción de la marca solicitada, puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento, no se comprueba de los documentos que constan en el expediente, que el Registrador que tenía a cargo la calificación de la marca solicitada, haya prevenido o puesto en conocimiento al solicitante de la existencia de las marcas de ganado inscritas. Si bien tal situación es un vacío legal 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, sobre todo tratándose de un trámite que puede traerles consecuencias.

Respecto de lo anterior, estima este Tribunal de importancia hacer referencia al voto emanado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 15-90, de las 16 horas 45 minutos de 5 de enero de 1990, que resolvió lo siguiente: “...*este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado en el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, el principio de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado de ser oído para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de*



*que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse presentar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión dictada”.*

En el caso concreto, considera este Tribunal, que el Registro, no ha seguido el debido proceso a que hace referencia el artículo 41 constitucional, quedando la sociedad **GANADERÍA MONTE CLARO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en indefensión ante un procedimiento o actuación que podría afectarle algún derecho o interés, como es el rechazo de la inscripción de la solicitud presentada por una objeción de fondo que no le fue comunicada con antelación, siendo que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe otorgar el debido proceso, por el respeto al derecho de defensa del gestionante en el procedimiento de inscripción solicitada y en aplicación supletoria de los artículos 1 y 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y de los principios de celeridad, economía procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública, y el numeral 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual es de aplicación supletoria, para que el interesado ejerza su defensa contra la objeción de fondo hecha por el Registro, y que no le fue comunicada de previo al dictado de la resolución impugnada.

Es importante hacer notar que los principios generales del derecho y la normativa que se está aplicando en la presente resolución ya han sido reglamentados en el numeral 6 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, N° 2247, mediante Decreto Ejecutivo N° 36471-JP, del 16 de noviembre de 2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 23 de marzo de 2011 y que entró en vigencia a partir de dicha publicación. Así, las cosas, en el Capítulo II de dicho Reglamento, vienen a establecerse las disposiciones relativas al procedimiento de registro de marcas, tales como el contenido de la solicitud de registro, un examen de forma y un examen de fondo para dichas solicitudes y puntualmente en su artículo 7 se establecen las reglas para calificar la semejanza.



**TERCERO.** Por lo expuesto en el considerando que antecede, 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 el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a partir de la resolución dictada a las nueve horas, diez minutos del quince de agosto del dos mil seis, a efecto de que proceda dicho Registro a indicarle a la sociedad **GANADERÍA MONTE CLARO SOCIEDAD ANÓNIMA**, todas las objeciones de forma y fondo existentes en relación a la pretendida marca y le otorgue un plazo para que conteste, de previo a resolver sobre su susceptibilidad registral.

***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 nueve horas, diez minutos del quince de agosto del dos mil seis, a efecto de que proceda dicho Registro a indicarle a la sociedad **GANADERÍA MONTE CLARO SOCIEDAD ANÓNIMA**, todas las objeciones de forma y fondo existentes en relación a la pretendida marca y a otorgarle un plazo para que conteste, de previo 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***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG: Efectos del Fallo del TRA**

**TNR: 00.35.98**