



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0065-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SIGMA”

DEPUY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 31-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 664-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, mayor, casado, Abogado, portador de la cédula de identidad número 1-599-078, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DEPUY, INC.**, domiciliada y existente en 700 Orthopedic Drive, Warsaw, Indiana, 46581, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con veintitrés minutos y catorce segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de enero de 2004, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en la condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SIGMA**” para proteger y distinguir implantes articulares ortopédicos e instrumentos quirúrgicos para uso ortopédico, en **clases 10** del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:40 horas del 05 de febrero de 2004, notificada el 23 de julio de 2004, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante



“...Aportar mediante cualquier documento fehaciente que el distintivo marcario se encuentra inscrito en su país de origen o que el mismo ha sido adoptado para uso en Costa Rica (certificado de origen, declaración de adopción o constancia de prioridad (art. 5 de la Ley de Marcas, art. 4 inciso A-1) y art. 6 quinquies inciso A-1 del Convenio de París...”, advirtiéndole que en caso de incumplir con lo prevenido se tendría por desistida su solicitud y se procedería al archivo del expediente, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 06:57 horas del 05 de noviembre de 2004, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió archivar el expediente en vista de que no se contestó la prevención antes citada, sin ser notificada esta resolución a la parte.

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha 22 de febrero del 2007, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en el carácter dicho, solicita se continúen las presentes diligencias hasta la inscripción definitiva del distintivo marcario solicitado, si otros motivos no lo impidieren, de conformidad con el artículo 142.2 de la Ley General de la Administración Pública.

QUINTO. Que mediante resolución del 04 de julio de 2007, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“... A pesar del escrito presentado el día 22 de febrero del 2007 por el Lic. Gastón Baudrit Ruiz, como apoderado especial de la compañía DePuy, INC; se resuelve mantener el archivo de la marca “SIGMA”, número de expediente 2004-31 en clase 10 internacional, en vista de que el mismo se realizó por no haber contestado la prevención de las 08:40 horas del 05 de febrero del 2004.”*; sin ser notificada ésta resolución a la parte.

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha 13 de mayo del 2008, el Licenciado Gastón Baudrit Ruiz, en el carácter dicho, manifestó que: *“... a efecto de que se continúen las presentes diligencias, ruego tomar nota de que la numeración de la marca 5579-7978 fue cambiada a 129811 donde está acreditado mi poder. Ruego expedir el edicto correspondiente para su publicación.”*

SETIMO. Que mediante escrito presentado en fecha 14 de octubre 2008, el citado profesional se



refirió a la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:40 horas del 5 de febrero de 2004.

OCTAVO. Que mediante resolución dictada a las siete horas con veintitrés minutos y catorce segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente”*.

NOVENO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 5 de diciembre de 2008, el Licenciado **Gastón Baudrit Ruiz**, en la condición dicha, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de abril de 2009, expresó agravios.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO Y NULIDAD DE TODO LO ACTUADO.

En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, para ser examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante la



prevención de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, debe tenerse bien presente el supracitado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de la Ley 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 ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “...bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”.

Con relación a ello cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, o lo hace pero de forma incorrecta, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado o dentro de este pero de forma incorrecta, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Se entiende el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto el artículo 13 es muy claro e imperativo de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.



Sin, embargo, puede observarse que en el expediente que nos ocupa, el abandono fue decretado de conformidad con lo establecido por el artículo 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de que consideró la autoridad registral que la solicitante dejó transcurrir más de 6 meses sin realizar ningún tipo de gestión, por lo que por lo establecido en el artículo antes citado, lo procedente era tener por abandonada la solicitud presentada.

Dicho lo anterior, lo destacable en el caso de marras es que, a diferencia de lo que estimó el Registro de la Propiedad Industrial, la prevención que se le hizo a la empresa solicitante del registro marcario que interesa, **no tuvo razón de ser ni fundamento alguno**, por cuanto al ser examinado detalladamente el expediente que nos ocupa, se observa que en esa oportunidad se le previno a ésta, lo ya indicado en el resultando segundo de la presente resolución, aconteciendo que dicha prevención en virtud de lo establecido en la Circular RPI-06-2004, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 2 de marzo de 2004, no tiene ningún fundamento de conformidad con ésta, al establecer lo siguiente:

*“... Con el fin de depurar el procedimiento de inscripción de marcas y otros signos distintivos, esta Dirección amparada en el artículo 66 del Decreto Ejecutivo N° 30233-J (Reglamento de la Ley N°7978) emitió la **CIRCULAR RPI-01-2004**, misma que comenzó a regir a partir del día 22 de enero del año en curso, y mediante la cual se establece la presentación de un certificado de registro del país de origen, declaración de prioridad o declaración jurada del solicitante relativa al uso de la marca nacional o extranjera.*

*No obstante, para dar fiel cumplimiento a la normativa aplicable a la materia, así como para evitar entramientos y atrasos a los usuarios, se procede a **dejar parcialmente sin efecto la Circular No. RPI-01-2004**, en cuanto a la exigencia del **certificado, de registro del país de origen** y de la **declaración jurada relativa al uso de la marca nacional o extranjera**, y se confirma lo relativo a la presentación de la **declaración de prioridad** indicada en la referida circular, con la aclaración de que sea exigible únicamente cuando el solicitante desee prevalecerse de la prioridad de una solicitud anterior, tal y como lo dispone el párrafo final del numeral 9 de la Ley N° 7978.*

*Las disposiciones contenidas en esta Circular son de **acatamiento obligatorio** y deberán aplicarse a todas las situaciones que beneficie al solicitante **de forma retroactiva al 22 de enero del 2004.**”*



Entonces, por todo lo que fue razonado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera que la decisión del **a quo** fue errónea, **porque en la especie no era pertinente haber realizado la prevención de las 08:40 horas del 5 de febrero de 2004, bajo la advertencia de aplicar el artículo 13 de la Ley de Marcas, ya que para esa fecha se encontraba plenamente vigente lo establecido por la Circular RPI-06-2004, antes transcrita, por su aplicación retroactiva al 22 de enero del 2004, ni mucho menos aplicar posteriormente el artículo 85 que utilizó como fundamento la autoridad registral en la resolución recurrida para declarar el abandono del presente trámite de inscripción de marca**, toda vez que en el presente caso no hubo mérito para que fuera emitida la prevención efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que menos aún lo hubo para que se aplicara la sanción del **abandono**, ocurriendo que la circunstancia de que no hubiere cumplido con tal prevención el aquí solicitante de la marca, en nada desvirtúa la improcedencia originaria de tal pedimento, y mucho menos –se reitera– la del rechazo expedito y falto de motivación, puesto bajo conocimiento de este Órgano de Alzada. Antes bien, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad –o forma– de la solicitud de registro presentada, así como la improcedencia de la prevención de las 08:40 horas de 5 de febrero del 2004 en primera instancia, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente a ese momento, **lo que debió hacer el citado Registro fue continuar con el trámite de los procedimientos.**

Por otra parte, debe tomar en cuenta este Tribunal, que las resoluciones del 05 de noviembre de 2004 y del 04 de julio de 2007 que constan a folios 4, 5 y 8 respectivamente, dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, nunca fueron notificadas al solicitante de la inscripción marcaria que ahora nos ocupa.

A pesar de ello, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar el abandono y archivo de la gestión planteada, actuación que desde todo punto configura un quebranto al principio constitucional del debido proceso y derecho de defensa. Es necesario subrayar que un proceso administrativo no se le puede ver al margen del debido proceso, comprendido en los artículos 39 y 41 de la Carta Magna, numerales de los cuales derivan derechos para las partes interesadas en el proceso, porque a todas ellas acreditado su legítimo interés en el asunto debe



conferírseles las garantías constitucionales del debido proceso y por ende el derecho de defensa desde las primeras fases del procedimiento hasta su culminación. La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales crea indefensiones y violaciones a garantías constitucionales. La jurisprudencia de la Sala Constitucional no ha sido solo reiterada sino consistente en cuanto a las reglas del debido proceso, que la administración está obligada a observar cuando resuelve una gestión planteada. Así, en la resolución N° 7431-99 dictada a las 15:45 horas del 28 de setiembre de 1999, indicó: “... en sentencia número 15-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa, la Sala sintetizó algunos elementos básicos del debido proceso- que sirven de parámetro para el análisis de los alegatos presentados por el recurrente-: “a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado 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 representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada.”

El voto parcialmente transcrito es claro en subrayar los elementos importantes que la administración debe tener presente al resolver las gestiones sometidas a su conocimiento, y su deber de comunicar lo resuelto a quien corresponda a fin de no causar indefensiones. La doctrina sobre el tema de la notificación, la incluye dentro de los actos de comunicación, con un carácter altamente especial dentro de las partes que integran el debido proceso, toda vez que pone en conocimiento de las partes todas y cada una de las resoluciones que se dictan en un proceso. (PARAJELES VINDAS (Gerardo), Curso de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Investigaciones Jurídicas S.A., 4ª edición, San José, p.132). Por su parte, el artículo 98 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo No. 26771-J de 18 de febrero de 1998 y sus reformas, referido a la notificación, mantiene como finalidad específica garantizar el derecho de defensa para todos los interesados en un trámite



registral que, conforme al marco de calificación de los documentos, tuvieren derechos o pudieren tener interés en la resolución de las gestiones planteadas ante ese Registro.

Nótese que en el presente caso, a la sociedad DePuy, Inc., se le violenta el derecho de defensa al no notificársele a su representante las resoluciones antes citadas a los medios señalados en la solicitud de inscripción presentada, ni de ninguna otra forma, según se desprende de los propios autos que constan en este expediente. Al no realizarse la debida gestión de notificación que resguarda la Constitución, provoca que el interesado quede fuera de un trámite que podría traerle consecuencias jurídicas.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de la improcedencia de la prevención de las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de febrero del dos mil cuatro efectuada por el Registro de la Propiedad Industrial, por los motivos antes expuestos, la falta de la debida notificación de las resoluciones igualmente apuntadas y considerando que la aplicación estricta de las normas de orden público que consagran los procedimientos, constituye un derecho y un deber fundamental de las personas, reconocido hoy con la denominación de *Derecho Fundamental al Debido Proceso*, de manera tal que la vulneración de éste al realizarse una actuación o expedirse un acto, sólo puede concluir con su nulidad absoluta, tanto más que dicha violación comportaría también la vulneración del *Derecho de Defensa*.

Así entonces, si causa la nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales de un procedimiento, o sea, de aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión, y en el caso de marras es claro que el **a quo** quebrantó la ritualidad del procedimiento marcario, por haberle impedido a la solicitante del registro marcario que interesa conocer las razones efectivas que harían inadmisibles el signo distintivo que propuso, colocándola en estado de indefensión, lo único procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las ocho horas con cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil cuatro, inclusive, y ordenar la devolución a esa oficina del expediente venido en alzada, para que



proceda a continuar con el trámite de ley correspondiente, conforme a sus deberes y atribuciones, no siendo ya necesario pronunciarse sobre el Recurso de Apelación presentado, por la manera en que se resuelve el presente asunto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia, citas legales y doctrina expuestas, 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 ocho horas con cuarenta minutos del cinco de febrero de dos mil cuatro, inclusive, y se ordena la devolución del expediente venido en alzada a la oficina de origen, para que proceda a continuar con el trámite de ley correspondiente, conforme a sus deberes y atribuciones.— Por la manera en que se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— Previa constancia y copia de esta resolución 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

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98