



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0844-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”

José Joaquín Delgado Segura, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 107388)

Marcas de Ganado

VOTO No. 781-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **José Joaquín Delgado Segura**, mayor, casado una vez, agricultor, vecino de Pérez Zeledón, con cédula de identidad número 4-066-314, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veinte de noviembre de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 de julio de 2006, el señor José Joaquín Delgado Segura, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”, bajo el **Expediente No. 107388**.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas del veinte de noviembre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar sin lugar la solicitud de marca de ganado presentada por el señor Delgado Segura, por similitud con otras marcas de ganado que ya se encuentran registradas.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de noviembre de 2006, el solicitante apeló la resolución referida anteriormente y por esa razón conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por carecer de un elenco de hechos probados y no probados la resolución venida en Alzada, este Tribunal procede a enumerar como **Hechos Probados**, los siguientes: **1.-** Que mediante resolución dictada el 24 de julio de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial, previno al solicitante que, para continuar con el estudio de fondo, debía subsanar defectos de forma advertidos en su solicitud, para el cumplimiento de lo cual se le concedieron 15 días hábiles, bajo apercibimiento de declarar el abandono de



la misma (ver folio 3). **2.-** Que mediante escritos presentados los días 26 de setiembre y 10 de octubre de 2006, el señor Delgado Segura cumple la prevención relacionada en el hecho probado anterior (ver folios 4 y 5).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos, con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. En el procedimiento llevado a cabo por la Oficina de Marcas de Ganado del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la solicitud de inscripción de la marca de ganado “DISEÑO ESPECIAL”, bajo el Expediente No. 107388, se declara sin lugar la solicitud de inscripción presentada por considerar, que presenta similitud con las marcas de ganado inscritas según los registros 40196, 47554 y 46231, (Ver folio 9).

Sin entrar a conocer del fondo de este asunto, observa este Tribunal que se ha presentado una situación que conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales al solicitante de la marca. Lo anterior, en virtud de que, de los autos se constata, que en la minuta de calificación de fecha 24 de julio de 2006, en la que se hace referencia a aspectos de forma que deben subsanarse para continuar el trámite de la solicitud de marca de ganado, sin embargo, no se previno al solicitante sobre la inscripción de las marcas de ganado similares, mencionadas en el párrafo anterior, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, basándose en la calificación aludida, mediante la resolución apelada, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de ganado propuesta por el señor José Joaquín Delgado Segura. Por consiguiente, considera este Órgano de Alzada, la resolución apelada se sustenta en una objeción que no se le indicó oportunamente al solicitante, actuación que contraviene el principio constitucional del 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 lo manifestado por este Tribunal en el Voto N° 36-2006, de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2006, en lo concerniente a la calificación, específicamente, cuando señala, 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”*. En relación a dicho procedimiento de calificación, este Tribunal en el voto aludido analizó en forma amplia tal procedimiento en la función del Registro de la Propiedad Industrial. En este sentido, el principio de 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 éstos, deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de incumplimiento...”*

Conforme lo expuesto, observa este Tribunal que de la calificación de fondo que realiza el Registrador, es decir, cuando valora si la inscripción de la marca solicitada puede afectar derechos de terceros previamente protegidos por el ordenamiento, no se pone en conocimiento del solicitante. Si bien tal situación es un vacío legal del que adolece la Ley de Marcas de Ganado, y en virtud de ello; posteriormente, se dictó la **Circular N° DRPI-009-2008** del 28 de mayo de 2008, en lo relativo a la prevención sobre aspectos de forma, indicando al respecto que 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.



De esta manera, se puso al solicitante en estado de indefensión, en un procedimiento referido a un interés legítimo suyo, sea el de poder solicitar el registro de una marca de ganado, el cual es rechazado por una objeción de fondo que como se indicara en líneas atrás, no le fue comunicada, siendo que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, en honor al debido proceso y por el respeto al derecho de defensa del gestionante, debió otorgársele la oportunidad procesal necesaria y suficiente para que pudiera referirse a la objeción encontrada por la Administración en contra de su solicitud, en aplicación supletoria de los artículos 1 y 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, del principio de defensa y debido proceso constitucionales, así como de los artículos 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública.

Por lo expuesto, estima procedente este Tribunal, 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 once horas de veinte de noviembre de dos mil seis, por lo que debe proceder dicho Registro a prevenirle al solicitante, señor **José Joaquín Delgado Segura**, todas las objeciones existentes en relación a la calificación de forma y de fondo de la pretendida marca y le otorgue un plazo a efecto de que ejerza su derecho de defensa de previo a resolver sobre la procedencia de su registro.

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 once horas de veinte de noviembre de dos mil seis, por lo que debe proceder dicho Registro a indicarle al señor **José Joaquín Delgado Segura**, todas las



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

objeciones existentes en relación a la calificación de forma y de fondo de la pretendida marca y a otorgarle un plazo para que ejerza su derecho de defensa 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98