

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0325-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

**INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMENTÀRIES (IRTA),
apelante**



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-644

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0405-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la entidad **INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)**, organizado y existente conforme a las leyes de España, domiciliado en Torre Marimón, Ctra. C-59 Km. 12,1, 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) - España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de enero de 2023 el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la entidad **INSTITUT DE RECERCA I**

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIAS (IRTA), solicitó ante el Registro de la



Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de certificación WELFAIR, para proteger y distinguir en **clase 29**: carne; carne de ave; carne ovina; carne de vacuno; carne de porcino; carne de caza; carne en conserva; extractos de carne; gelatinas de carne; platos preparados a base de carne; productos cárnicos procesados; pescado, mariscos y moluscos no vivos; productos de pescado, mariscos y moluscos procesados; platos preparados a base de pescado, mariscos y moluscos; gelatina de pescado; extractos de pescado; conservas de pescado, mariscos y moluscos; huevos; leche; quesos; mantequilla; nata; productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en **clase 31**: animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; en **clase 40**: servicios para sacrificio de animales; en **clase 42**: servicios de investigación científica y tecnológica en materia de bienestar y sanidad animal; servicios de inspección de cría de ganado y animales para su bienestar; servicios de evaluación y elaboración de informes técnicos relacionados con el bienestar y sanidad animal; servicios de consultoría sobre control de calidad; servicios de controles y pruebas de calidad; servicios de supervisión de procesos a efectos de aseguramiento de calidad (trazabilidad); servicios de prestación de servicios de garantía de calidad; servicios de confección de protocolos y normas de homologación en el marco de los servicios de control de calidad; servicios de desarrollo de nuevos sistemas y productos; todos los servicios mencionados aplicados principalmente a la sanidad y bienestar de los animales, peces, crustáceos y moluscos; y en **clase 44**: servicios veterinarios; servicios de sanidad animal; cría de animales; granja de animales; servicios de explotación ganadera; asesoramiento relacionado con el bienestar animal.

Consecuencia de la solicitud presentada, el Registro mediante resolución emitida a las 15:41:44 horas del 16 de febrero de 2023, previene al gestionante las siguientes

objecciones de forma:

1- De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Marcas debe aportar dos ejemplares del reglamento de uso en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados.

2- De conformidad con lo que establece el Artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Ley número 7978 y artículo 17 del Reglamento de dicha Ley 7978 y la Clasificación Internacional de Niza, el Registro de la Propiedad Intelectual determina que los servicios de certificación que es lo que se solicita bajo el tipo de la marca de certificación, se clasifican en la clase 42.

Por lo tanto, debe proceder con el pago de \$25 por eliminar las clases 29, 31, 40 y 44 solicitadas ya que protegen productos y servicios que no corresponden a la clase 42. Tome nota que puede utilizar la herramienta del TM CLASS en el siguiente enlace <https://euipo.europa.eu/ec2/>, para mejor referencia.

3- De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 7978, debe aportar el reglamento de uso aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio que vaya a certificar, lo anterior en virtud de que este Registro no es un ente certificador.

Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo corrección o modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago por \$25 de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y las Circulares DRPI-004-2007 y DRPI-008-2008.

Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (folios 125 y 126 del expediente principal).

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, **declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente**, por cuanto mediante el auto de las 15:41:44 horas del 16 de febrero de 2023, previno al gestionante las objeciones de forma y a pesar de que fueron atendidas en tiempo, considera que no cumplen con lo requerido conforme a la legislación costarricense.

Inconforme con lo resuelto, la abogada María Vargas Uribe, en representación del **INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)**, apeló y ante esta instancia el abogado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la entidad mencionada, expuso los siguientes argumentos:

1. La resolución de archivo fue apelada debido a que la registradora no admitió la marca de certificación para las clases 29, 31, 40, y 44, erradamente consintió la solicitud únicamente para la clase 42, además por el hecho de solicitar un nuevo estudio al reglamento de la marca pretendida, el cual cumplió con ese requisito en su país de origen.
2. La apreciación realizada por la registradora no es correcta, al indicar que de acuerdo con la Ley de marcas, su reglamento y la clasificación Internacional de Niza, la autoridad registral encasilla en clase 42 las marcas de certificación, dentro del expediente se refutó correctamente lo indicado, con base en la existencia de otras marcas de certificación debidamente

registradas tanto en la clase 42 como en todas las clases del nomenclátor internacional. De ahí que, dicha argumentación no es válida ni se ajusta a las leyes o criterios jurídicos; por el contrario, se sustenta en apreciaciones subjetivas en la cuales se da una aplicación distinta a signos de igual rango y sin un fundamento jurídico, lo que viene a causar inseguridad jurídica y con ello un quebranto a los derechos que ostenta su representada respecto a su solicitud y sin dejar de lado, la existencia de marcas de certificación registradas para productos y servicios en distintas clases, por ejemplo el signo registro 245166, en las clases 19, 20 y 37 del nomenclátor internacional.

3. En cuanto al reglamento de uso de la marca de certificación pretendida, el país de origen de su representada es España y su domicilio es en Barcelona, por tal razón el reglamento lo conoció y fue admitido por el ente competente de ese país.
4. En lo concerniente a la directriz DRPI-004-2013, es aplicable para registros de marcas de certificación costarricenses; las marcas extranjeras que ostentan esa condición cuentan con un sistema propio de evaluación de su reglamento, el cual es aprobado por la autoridad correspondiente de cada nación con el propósito de obtener esa cualidad. Por tales razones, no es posible exigirle a un gestionante con domicilio en el extranjero que cuenta con una marca de certificación y con su reglamento debidamente avalado por el ente competente, que nuevamente presente su reglamento para que sea aprobado por la autoridad costarricense pertinente, con el fin de poder ser acreditada como marca de certificación, además agregar nuevamente un requisito ya cumplido, es contrario a las normas establecidas en la Ley General de la Administración Pública y se quebranta la ley como los tratados internacionales que tienen un rango superior a una circular.

5. Su representada cumplió con los requisitos establecidos en la legislación costarricense y su reglamento, asimismo el reglamento de la marca de certificación pretendida fue avalado por el ente respectivo; por ende, se debe de dar a la gestionante el mismo trato. En consecuencia, se debe de revocar la resolución apelada y ordenar continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada en las clases 29, 31, 40, 42 y 44 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución que mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de marzo de 2023 (folios 128 al 269), 13 de abril de 2023 (folios 272 al 276) y 9 de mayo de 2023 (folios 279 al 293), la representación de la entidad INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMENTÀRIES (IRTA), contestó lo prevenido y expuso sus alegatos de defensa.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La función calificadora en el Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a inscripción.

Esos exámenes de forma y fondo se encuentran regulados en los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y consisten en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como con las disposiciones reglamentarias correspondientes; o bien, si se encuentra incluida dentro de las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8 de ese mismo cuerpo legal.

En cuanto a la forma, el artículo 13 establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada. Conviene recordar que cuando se hace una prevención, esta se convierte en una advertencia, en un aviso que debe ser cumplido y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso consiste en considerar abandonada la solicitud.

Observa este Tribunal que la prevención emitida a las 15:41:44 horas del 16 de febrero de 2023, fue debidamente contestada por el solicitante mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de marzo de 2023 (folios 128 al 269), 13 de abril de 2023 (folios 272 al 276) y 9 de mayo de 2023 (folios 279 al 293), dentro de los plazos concedidos por la autoridad registral.

No obstante, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, por cuanto a pesar de que las objeciones fueron atendidas en tiempo, considera que no cumplen con lo requerido conforme a la legislación costarricense.

De conformidad con el análisis del caso venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal, como contralor de legalidad, que el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a dictar la resolución de archivo, aun cuando el solicitante había dado respuesta a lo prevenido dentro de los plazos concedidos.

La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva indefensiones y violaciones a garantías constitucionales. Al efecto, el Registro emitió un acto administrativo en el que declaró abandono de la solicitud aun y cuando el solicitante se manifestó con respecto a lo prevenido por lo que correspondía proceder con el examen de fondo establecido en el artículo 14, 54 y siguientes de la Ley de marcas, que es de cumplimiento obligatorio conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración, consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto al acto administrativo la Ley General de Administración Pública, señala:

Artículo 158:

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.
2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del caso.
5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto, pero podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.

Así las cosas, en aplicación del citado artículo 158 y subsiguientes de la Ley General de Administración Pública, referente al acto administrativo y sus nulidades, es que este Tribunal debe anular la resolución dictada por el Registro de origen, a las **15:31:53 del 26 de mayo de 2023**, en tanto un proceso administrativo no puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio constitucional consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

Asimismo, conviene indicar que si el Registro de la Propiedad Intelectual no está de acuerdo con la respuesta brindada, su obligación es resolver con los elementos probatorios existentes, no declarar abandono del expediente; por lo que, tal como se indicó, todo solicitante tiene el derecho de defenderse de las objeciones de fondo que se hagan de la solicitud, pero en el presente caso, tal derecho de ha violentado al no darse la oportunidad de presentar alegatos en contra de la posición del Registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta todas las anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la resolución de las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, en consecuencia, se debe devolver el expediente a la sede registral con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la resolución final dictada a las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso, y posteriormente

se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer el fondo del asunto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.25

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLOS DEL TRA

TNR: 00.35.98