



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2024-0263-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA:



CR HOY S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-3065)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0025-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y nueve minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Cristian M. Arguedas Arguedas, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0923-0965, apoderado especial de **CRHOY SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-634329, domiciliada en San José, Mata Redonda, del Gimnasio Nacional 200 metros sur y 100 metros este, entre avenida 16 y calle 40, edificio esquinero CRHoy, a mano derecha, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:28:56 horas del 6 de mayo de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

ÚNICO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. NULIDAD DE LO RESUELTO. La presente gestión inicia de solicitud realizada por parte del señor Erick Alberto Romero Cordero, Administrador de Empresas, cédula de identidad número: 3-0450-0301, vecino de Cartago, apoderado general sin límite de suma de CRHOY S.A., quién requirió la inscripción de la marca:



, en clases 25, 35, 38 y 41 de la nomenclatura internacional de Niza.

Mediante resolución de las 9:28:56 horas del 6 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, por considerar que no se cumplió con lo requerido mediante resolución de las 14:17:28 horas del 3 de abril de 2024, en la que se previno “1.- Indicar expresamente que se pretende proteger una marca de **fábrica y/o comercio y/o servicios** toda vez que lo que pretende proteger son productos y servicios”.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa **CRHoy S.A.** presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1- Indebida interpretación del numeral 16 del Reglamento de la Ley de marcas ya que sí se cumplió con lo prevenido. Mediante resolución del 16 de abril de 2024, se previno, por parte de la registradora, indicar expresamente que se pretende proteger una marca de fábrica y/o comercio y/o servicios. En tiempo y forma se cumplió con lo



prevenido mediante escrito presentado 10 de abril de 2024, se indicó expresamente que se pretende proteger una marca de servicios, la registradora hace una interpretación errónea del Reglamento de la Ley de marcas, se trata de un error en la prevención y no en la respuesta o contestación.

2- Se pretende declarar en suspenso un expediente de forma ilegal. Por el fondo se pretendió decretar el “suspenso” de la solicitud pues la marca que se pretende registrar “EL CHUN CHERO”, es similar a según se indica: “MARCA INTERNET DE CHUNCHES”; nombres que son absolutamente diferentes; la interpretación es errónea.

3- Solicita declarar con lugar el recurso de apelación. Revocar la resolución recurrida y se proceda al Registro de la marca solicitada por esta parte interesada.

Una vez analizada la resolución final venida en alzada, considera este Tribunal que debe ser anulada para que sea debidamente fundamentada, toda vez que no se hace un análisis claro y congruente con relación a lo requerido por parte de la Administración al solicitante. Lo anterior debido a que las prevenciones realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, del 3 de abril de 2024, visible a folios 9: “1.- Indicar expresamente que se pretende proteger una marca de fábrica y/o comercio y/o servicios toda vez que lo que pretende proteger son productos y servicios.” Y la que consta a folio 14 en el mismo sentido, no son claras y producen confusión.

Debe hacer notar este Tribunal que el gestionante, señor Erick Alberto Romero Cordero, apoderado general sin límite de suma de CRHOY



S.A. en el formulario de solicitud de marca, apartado 4, señala la casilla referida a marca de servicios, por lo que la registradora debió indicarle en el auto de prevención que, si bien es cierto marcó la casilla de servicios, de conformidad con su solicitud que además de servicios indicó otro tipo de clases (25, 35, 38 y 41, al respecto véase el apartado 7, del formulario presentado por el gestionante de la marca), debió señalar también la casilla de marca de fábrica o de comercio, situación que fue indicada por el Registro en la resolución final.

Las resoluciones de prevención realizadas tienen una redacción ambigua que más bien desorienta al administrado, el encargado del proceso de registro debió haberle explicado de forma adecuada y concisa lo que requería para completar su solicitud, ajustándose a lo que literalmente indica el artículo 16 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El apelante contesta la prevención (visible a folio 12) e indica que la marca es de productos y servicios, sin embargo, el Registro vuelve a prevenirle que señale si es "una marca de fábrica y/o comercio y/o servicios toda vez que lo que se pretende proteger son productos y servicios." Y en este caso agrega "Indicarlo expresamente.", generando igualmente confusión, dada la falta de claridad en la redacción, a lo que el interesado contesta (folio 17 expediente principal) que se trata de una "**MARCA DE SERVICIOS**", toda vez que lo que pretende proteger son productos y servicios."

Por otra parte, las prevenciones inician con el siguiente párrafo: "Se comunica que existen las siguientes objeciones para acceder al registro solicitado: **PREVIO AL SUSPENSO POR EL EXPEDIENTE**



2024-2698 SERVICIOS RELACIONADOS. Marca Internet **chunches**"; la anterior indicación de igual forma es confusa y debido a la redacción, no queda claro para qué son necesarios esos datos, que de forma aislada dentro del texto se incluyen en las prevenciones realizadas.

Finalmente, el Registro en la resolución de las 09:28:56 del 6 de mayo de 2024, señala y se copia textual:

[...]

"Mediante adicional 2024-5615 con fecha 30 de abril, 2024. Si bien es cierto contesta en tiempo; no contesta lo requerido por este Registro. No contesta lo requerido por este Registro. Al indicar expresamente que pretende proteger servicios. **Siendo lo correcto fabrica y servicios; o comercio y servicios.** "(Lo destacado no es del original).

[...]

Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente."

[...]

Así, la falta de una motivación consistente y acorde al caso bajo estudio causa que el administrado no pueda defenderse correctamente de acuerdo con la situación prevenida, debe tenerse presente que en general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar el principio de legalidad, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la actuación administrativa al



ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Resulta claro que, como garantía contra la arbitrariedad, toda resolución que ponga fin a un procedimiento administrativo debe contener un análisis sobre el tema objeto de debate, cumpliendo con una adecuada fundamentación y motivación necesaria para garantizar al administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y constitucionales del debido proceso.

El hecho de que el Registro haya declarado el abandono de la solicitud violenta el principio de congruencia, pues la forma técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las partes y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre las pretensiones del administrado.¹

¹ Artículo 28.1 del Código Procesal Civil, dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 28.– Forma y firma de las resoluciones

28.1 Forma. [...]

Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

[...]



Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que las prevenciones y la resolución final, emitidas por el Registro de Propiedad Intelectual son imprecisas y confusas, carecen de una adecuada motivación y congruencia en su análisis, su fundamentación no es clara en cuanto a lo acaecido en el expediente y que finalmente justifiquen la decisión tomada por el Registro de declarar el abandono de la solicitud y archivar el expediente, por lo que deben anularse las actuaciones a partir de la prevención de las 14:17:28 horas del 3 de abril de 2024 (folio 9 expediente principal), de las 11:13:09 horas del 16 de abril de 2024 (folio 14 expediente principal) y la resolución final de las 09:28:56 del 6 de mayo de 2024 y las que de esta penden, a efecto de que mediante resolución fundamentada de forma clara, el Registro de Propiedad Intelectual solicite al administrado lo correspondiente. **Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se hace innecesario conocer los agravios planteados por el apelante.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula todo lo actuado en este procedimiento a partir del auto de prevención de forma dictado a las 14:17:28 del 3 de abril de 2024. En su lugar, proceda ese Registro a enderezar los procedimientos y a dictar las prevenciones que correspondan y una nueva resolución final en la que se pronuncie sobre todos los aspectos dilucidados. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 10:04 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 08:48 AM

Óscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 08:21 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 10:05 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2025 08:15 AM

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/ NUB.

DESCRIPTORES.

Término: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90

TG 1: 469