



RESOLUCIÓN DE NULIDAD

EXPEDIENTE 2025-0402-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y



SERVICIOS

AARÓN ESTEBAN MURILLO ESPINOZA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-4320)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0120-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintiséis minutos del cinco de marzo de dos mil veintiséis.

Recurso de apelación planteado por la abogada Xochilt Tamara García Hernández, cédula de identidad 8-0120-0527, en su condición de apoderada especial de Aaron Esteban Murillo Espinoza, cédula de identidad 1-1096-0378, empresario, vecino de Heredia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 18:16:23 horas del 5 de agosto de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO



ÚNICO. Analizado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima necesario señalar la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con un requisito indispensable de sus resoluciones finales, en cuanto debe pronunciarse de manera expresa, clara y congruente sobre todos y cada uno de los aspectos que hayan sido objeto del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 del Código Procesal Civil:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

En este sentido, la norma establece que las resoluciones deben ser debidamente fundamentadas y motivadas, debiendo además ser claras, precisas y congruentes con lo solicitado y con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

En relación con este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, ha expresado lo siguiente:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a



lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. [...]

Conviene indicar que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al presente caso, en donde se valora la correcta aplicación de las normas que regulan el examen de forma y fondo de la marca, su eventual incumplimiento, así como la validez jurídica de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del procedimiento de inscripción del signo

solicitado  **SIPRO**
SOLUCIONES INTEGRALES
DE PROVEEDURÍA, en clase 49 internacional.

Debe recordarse que la función calificadora del Registro de la Propiedad Intelectual se desarrolla en dos etapas. La primera corresponde a un examen de forma, en el cual se verifican las formalidades y requisitos que debe cumplir toda solicitud, posteriormente, se realiza el examen de fondo, que implica la valoración de los aspectos intrínsecas y extrínsecas del signo solicitado, a efectos de determinar su inscripción conforme al ordenamiento jurídico.

Dichos 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 tienen como finalidad determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de ese mismo cuerpo normativo, así como con las disposiciones reglamentarias aplicables, o bien, si el signo solicitado se encuentra comprendido dentro de alguna las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8 de la citada ley.

En lo que respecta al examen de forma, el artículo 13 de la Ley de marcas establece expresamente que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada.

Es importante señalar que la prevención constituye una advertencia formal, 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, faculta a la Administración para aplicar de manera inmediata la penalidad indicada en la norma, que en este caso consiste en considerar el abandono de la solicitud.

Bajo este marco conceptual, es claro para este Tribunal que mediante la prevención de las 09:03:49 horas del 2 de mayo de 2025, debidamente notificada el 5 de mayo de 2025, se le informó al solicitante que, procediera aclarar si lo que desea proteger es un establecimiento comercial o una marca de comercio y servicios, indicar la dirección exacta del establecimiento fabril, comercial o de servicios (artículo 16 inciso b del Reglamento a la Ley de Marcas),



reintegrar 20 colones en timbre de Archivo Nacional para lo cual, se le concedió un plazo de **TRES MESES**; e indicar el país de origen del signo; para lo cual se otorgó el plazo de quince días hábiles; so pena de tenerse por archivada su solicitud y archivarse las diligencias. Además, se advirtió al interesado que en caso de realizar algún tipo corrección o modificación en la lista de productos o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago por \$25 (artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y las Circulares DRPI-004-2007 y DRPI-008-2008).

Mediante documento 2025/6016 del 6 de mayo de 2025, el solicitante respondió dentro del término concedido por la autoridad registral, refiriéndose a los puntos prevenidos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:25:52 horas del 7 de mayo de 2025, admite parcialmente el escrito adicional, y le indica al solicitante que debe señalar de manera expresa cuáles son las clases que desea proteger y clasificar cada producto o servicio; para lo cual deberá de pagar por cada clase que se incluya, ya que únicamente se pagó por una clase. Notificación realizada el 8 de mayo de 2025. (f.v 14 y 15)

El Registro de la Propiedad Intelectual, dispuso en la resolución dictada a las 18:16:23 horas del 5 de agosto de 2025, lo siguiente:

[...]

En consecuencia, al corroborar este Registro que la parte interesada no cumplió con la prevención supra-citada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978; se procede a tener



por abandonada la presente solicitud y en consecuencia se ordena el archivo del expediente.

[...]

Del estudio del expediente administrativo, este Tribunal advierte, en su condición de contralor de legalidad, que la autoridad registral incurrió en un vicio de motivación y congruencia con lo resuelto, toda vez que, con posterioridad a la primera prevención el Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 08:25:52 horas del 7 de mayo de 2025, si bien admite parcialmente la contestación realizada por el solicitante, en este auto amplía lo prevenido al administrado, de lo que le fue debidamente advertido en la primera prevención; nótese que en el auto de admisión parcial, se le requiere la clasificación expresa por clases y el pago por cada una de ellas. Este punto, nunca fue señalado en la primera prevención, lo que para este Tribunal resulta en menoscabo de las pretensiones del solicitante, máxime que el auto de admisión no indica si otorgaba un nuevo plazo para lo requerido o si vencía con el plazo de la primera notificación.

A criterio de este órgano de alzada, dicha actuación y omisión en el plazo evidencia un vicio en el acto administrativo, en detrimento del principio de preclusión procesal. Este principio ha sido conceptualizado por el Código Procesal Civil de la siguiente forma:

Artículo 2. Principios

[...]

2.9 Preclusión. Los actos y las etapas procesales se cumplirán en el orden establecido por la ley. Una vez cumplidos o vencida una etapa, salvo lo expresamente previsto por este Código, no



podrán reabrirse o repetirse.

[...]

Así las cosas, el Registro de la Propiedad Intelectual luego de haber realizado la calificación registral en cuanto al contenido de forma y fondo y conceder los plazos estipulados por el artículo 13 de la Ley de marcas, no debió ampliar las objeciones de la solicitud bajo la resolución que admite parcialmente el escrito de contestación ya que resulta violatorio del principio de calificación unitaria aplicable al Registro de la Propiedad Intelectual, 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. [...]”. Lo que además riñe con los fines conferidos a la institución registral según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público.

La situación expuesta, evidencia una incongruencia procedimental que afectan la validez de las actuaciones efectuadas por el registro de origen, y en contra de los principios de seguridad jurídica, debido proceso y congruencia de los actos administrativos. En consecuencia, este Tribunal determina que dichas irregularidades no constituyen un error subsanable, sino un vicio sustancial que incide directamente en la validez del acto administrativo.



Por lo tanto, este órgano de alzada concluye que dicho acto se encuentra viciado de nulidad, al ser contrario a lo establecido en los artículos 2.9 y 28.1 del Código Procesal Civil siendo lo procedente declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de prevención de las 09:03:49 horas del 2 de mayo de 2025, en virtud de lo expuesto en esta resolución, amparado en el debido proceso, principio constitucional consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

Por la forma en la que se resuelve, no se entran a conocer los agravios expuestos en el escrito de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **la nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 09:03:49 horas del 2 de mayo de 2025, a efectos de que se emita una nueva prevención que contemple todas las objeciones contenidas en la solicitud, y conforme los plazos de ley, con el objeto de que se enderece el procedimiento y se garantice el debido proceso y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Celso Fonseca Mc Sam

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Descriptores:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TE: NULIDAD
TNR: 00.35.87

NULIDAD
TG: EFFECTOS DE FALLO DEL TRA
TNR:00.35.98