

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0474-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo XELF

Basf SE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-2336)

Marcas y otros signos

## **VOTO N° 0043-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del quince de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad N° uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veintiséis segundos del dos de junio de dos mil catorce.

## **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Basf SE, solicitó la inscripción como marca de fábrica y servicios **XELF**, en las clases 01, 05, 31, 42 y 44.

**II.** Que por resolución de las quince horas, diecisiete minutos, veintiséis segundos del dos de junio de dos mil catorce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “*(...) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para las clases 1 y 5 internacional, y*

*siendo procedente su inscripción para las Clases 31, 42 y 44 internacional solicitadas. (...)".*  
(negrita del original).

**III.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa Basf SE, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de junio de dos mil catorce, interpuso recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, veintitrés segundos del veintiséis de junio de dos mil catorce.

**IV.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que es resuelto el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), en términos generales consiste en:

- a) Presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación prevista en los artículos 9 y 10 de la Ley de Marcas y 3, 4, 5, 16 y 17 del Reglamento.
- b) Superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de quince días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley de Marcas), con lo que se pondrá fin al procedimiento.
- c) Superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la marca solicitada, artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley de Marcas y 20 del Reglamento).
- d) Si la solicitud supera la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley de Marcas y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario terceros interesados puedan formular oposición a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas y 22 del Reglamento).
- e) Finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley de Marcas y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Todo procedimiento administrativo se encuentra regido no solo por su normativa propia, sino por una serie de principios que permiten garantizar una resolución justa y comprensiva de los elementos o hechos que se encuentran en discusión y que buscan una tutela efectiva, en este caso, el registro del signo solicitado.

En el expediente bajo estudio, se observa que se solicitó el registro de la marca para las clases 01, 05, 31, 42 y 44, siendo que el Registro, en el ejercicio pleno de su competencia calificadora le encuentra objeciones en las clases 01 y 05. Como es debido confirió el traslado correspondiente al solicitante, quien contestó dentro del plazo conferido. Hasta esta fase del proceso se puede afirmar sin lugar a dudas que el procedimiento se encontraba ajustado a derecho. Sin embargo, posterior a esto, al dictarse la resolución final, se acordó el rechazo de lo pedido para las clases 01 y 05, y el registro para las clases 31, 42 y 44, sin que mediara la publicación de los edictos de ley.

Por tal situación, este Tribunal detectó que el procedimiento no se encuentra ajustado a derecho, por cuanto dicho Registro fue omiso en la publicación referida respecto de las clases en las que consideró que sí procedía la inscripción, de tal forma que hay una violación al procedimiento, siendo por ende una actuación contraria al ordenamiento jurídico ocasionando un vicio de nulidad absoluta que obliga a este Tribunal a anular la resolución final del **a quo**, a efecto de que se cumpla con el procedimiento.

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad de las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, advierte que con el trámite dado por el Registro de la Propiedad Industrial a esta solicitud, se ha incurrido en una falta que afecta la buena marcha del procedimiento de inscripción de una marca, lo que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido proceso, por cuanto dicha Autoridad procedió a dictar la resolución final, omitiendo informar a posibles opositores sobre la inscripción de la marca propuesta, impidiendo con ello que se pronuncien en el

caso que se sientan afectados sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto es que sin entrar a conocer el fondo de este asunto y con arreglo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), y en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, procede declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veintiséis segundos del dos de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se anula a efecto de que se repongan los procedimientos correspondientes.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Basf SE, en consecuencia se anula la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, veintiséis segundos del dos de junio de dos mil catorce y las que pendan de ésta, a efecto de que se repongan los procedimientos de acuerdo a lo aquí indicado. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suarez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**

## DESCRIPTORES

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**