

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0648-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “ TERRA VERDE (DISEÑO)**

**INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 1162-08)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1083 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las ocho horas con veinte minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial de Santa Ana, Forum 2, Edificio A, Piso 4, Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiséis minutos, quince segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el once de febrero del dos mil ocho, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**,

solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TERRA VERDE (DISEÑO)**” para proteger y distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de julio del dos mil siete, en las Gacetas números ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve y ciento cuarenta y dentro del plazo conferido, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en la condición de apoderado registral de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de servicios “**TERRA VERDE (DISEÑO)**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas, veintiséis minutos, quince segundos del treinta y uno de marzo del dos mil nueve dispuso “ (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, la cual se acoge (...)*”. (destacado en negrita no es del original).

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de abril de dos mil nueve, la representación de la sociedad **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, interpuso recurso de apelación, ante este Tribunal.

**QUINTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veintidós minutos, cincuenta y dos segundos del doce de mayo del dos mil nueve, admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos del ocho de julio de dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que fue contestada, mediante escrito

presentado ante esta Instancia el seis de agosto del dos mil nueve.

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente anular todo lo resuelto y actuado a partir de que el Registro confeccionó el Edicto de estilo, de la solicitud No. 2008-0001162, de la marca de servicios “**TERRA VERDE (DISEÑO)**”, en **clase 32** internacional, para su respectiva publicación por parte de la sociedad solicitante (ver folio 15), por las razones que se expondrán a continuación: **PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.** Ahora bien, tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000) como el Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo (artículos 13 y 14 de la citada Ley de Marcas), que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de



calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la misma; en caso positivo, se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y para que se puedan recibir oposiciones, y superada esta etapa, se autoriza por parte del Registrador el registro de lo solicitado y hace entrega al interesado del certificado de registro correspondiente, o bien, deniega la solicitud y archiva el expediente, si acaso la marca se mantuvo dentro de las prohibiciones estipuladas en los artículos 7º y 8º mencionados.

Dicho lo anterior y con vista del expediente, observa este Tribunal, un motivo para anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el **a quo**, en el momento que confecciona el Edicto de la solicitud No. 2008-0001162, indica a folio quince del expediente que la marca solicitada, a saber: **“TERRA VERDE (DISEÑO)”**, es una **marca de servicios en clase 32 internacional**, para proteger y distinguir *cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: bebidas y sumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*, que si bien la solicitante pudo hacer incurrir al Registro en un error, puesto que en la solicitud la sociedad solicitante señala *“Asimismo, se aclara expresamente que la marca de servicios solicitada es de fantasía. En la clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios”*, (subrayado no es del original), el Registro a efecto de no incurrir en un error, antes de emitir el Edicto, y observando, que la marca lo es para clase citada, debió en su función calificadora advertir a la representación de la sociedad **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A., que procediera a aclarar si el signo distintivo solicitado se trataba de una marca de servicios o de una marca de comercio o de fábrica**, ello, de conformidad con lo que establece el artículo 9 inciso h) de la Ley de Marcas y Otros Signos, Distintivos, por cuanto la clase 32 como lo prescribe El Arreglo de Niza, es para productos y no para servicios, sin embargo, dicha advertencia, tal y como consta en autos nunca se dio.

En virtud de lo expuesto, tenemos, que la solicitud de la marca **“TERRA VERDE (DISEÑO)”** se consignó como marca de servicios, y así, se hizo constar en el sello visible a folio 1 del expediente, que el edicto salió publicado en Las Gacetas Nos. 138, 139 y 140 de los días 17,



18 y 21 del mes de julio de 2008, se concluye que éste fue publicado tal y como figura a folio 15 del expediente, porque en definitiva se apersonó a los autos el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, formulando una oposición en contra de la solicitud de registro del signo –erróneamente publicado- por parte del Registro de la Propiedad Industrial “(...) *TERRA VERDE (DISEÑO)*” **como Marca de Servicios en clase (s): 32 internacional (es) Para proteger y distinguir lo siguiente: 32 Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (...)**”. (destacado negrita no es del original), porque lo correcto debía ser “marca de comercio o de fábrica”, pues, estamos en presencia de productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que conlleva a una grave fractura del debido proceso, principio consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo, por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

**TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia del defecto de procedimiento cometido por el **a quo**, consta en autos un quebrantamiento del debido proceso constitucional, todo lo cual puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la emisión del Edicto de estilo de la solicitud de la **marca de servicios “TERRA VERDE (DISEÑO)**, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, inclusive, presentada por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad **INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A.**, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la emisión del Edicto de estilo de la solicitud de la marca de servicios “TERRA VERDE (DISEÑO), en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, inclusive, presentada por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial administrativo de la sociedad INMOBILIARIA BERTERO INC, S.A., por lo que no se entra a conocer acerca del fondo de este asunto. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Nulidad**

**TG. Efectos Del Fallo Del Tra**

**TNR: 00.35.98**