

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0017-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “GRANDIA”

GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2004-4032)

VOTO No 110-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil cinco.

Recurso de apelación presentado por el señor **Manrique Constenla Umaña**, mayor, casado, Máster en Administración de Empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dos-quinientos setenta y nueve, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limitación de suma de la empresa de esta plaza, **GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y cinco mil doscientos treinta y seis, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas tres minutos tres segundos del diez de setiembre de dos mil cuatro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Este Tribunal considera, sin entrar a analizar el fondo de este asunto, que el Registro de la Propiedad Industrial quebrantó el ordenamiento jurídico aplicable a la materia, al producirse la violación al principio constitucional del derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y, por consiguiente del debido proceso, al resolver la improcedencia de la solicitud, hecha por el representante de la sociedad **GRUPO CONSTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, de inscripción de la marca “**GRANDIA**”, en virtud de la supuesta existencia de la inscripción de la marca “**BUEN DIA**”, por cuanto en el expediente, no consta prueba alguna de dicha inscripción. Efectivamente, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000 y el 20 del Reglamento a esa Ley (Decreto Ejecutivo No.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002), el Registro debe proceder a realizar el examen de fondo de la marca que se pretende inscribir, a efecto de determinar que esta no incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los numerales 7 y 8 de misma Ley y, en caso de que la marca esté comprendida en alguna de esas prohibiciones, ***“el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada”*** (párrafo segundo del citado artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo resaltado en negrilla no es propio del original). Sin embargo, pese a que el procedimiento del examen de fondo de la solicitud de inscripción se dio, en el caso en estudio la violación al derecho de defensa por parte del Registro de la Propiedad Industrial ocurre, al resolver, ese órgano **a quo**, que en dicho Registro se encuentra, como se dijo supra, inscrita la marca **“BUEN DIA”**, bajo el registro No. 61284, propiedad de Andrea Virginia Álvarez Aguilar, registrada desde el 4 de octubre de 1982 y vigente hasta el 4 de octubre de 2012, para proteger pan o producto similar al pan, de carácter casero, en clase 30 de la Clasificación Internacional, lo cual atenta, de conformidad con lo expresado por el Registro dicho, contra el inciso a) del artículo 8 supra citado (ver folios 9, 11 y 12). Este Tribunal ha constatado, que del Sistema de Marcas, ***“Listado de posibles antecedentes de marcas”***, que consta a folios del 5 al 8 inclusive -del cual se requirió como prueba para mejor resolver, la rúbrica original y en tinta del servidor o servidora responsable de esa emisión- no aparece la inscripción de la marca **“BUEN DIA”**, a nombre de Andrea Virginia Álvarez Aguilar, bajo el registro número 61284, desde el 4 de octubre de 1982 y con vencimiento el 4 de octubre de 2012, por lo que al haberse dado la audiencia a la solicitante sobre una premisa no ajustada a la realidad, ello la obligó a rebatir la objeción apuntada por el Registro que, en la realidad, no existía, por lo que resulta violentado el principio dicho y, dentro de éste, el debido proceso al habersele objetado la inscripción por motivos inexistentes, ya que se la privó de la oportunidad de presentar los argumentos reales contra la objeción planteada por el Registro. Con esa actuación, por parte del Registro, se le privó a la solicitante de ejercer su derecho de modificar su solicitud

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

prevista en el artículo 11 de la misma ley de Marcas, a fin de lograr su objetivo de inscripción, lo que atenta, como anteriormente se dijo, en contra del principio del debido proceso.

SEGUNDO: Si bien el Registro le dio el trámite de inscripción previsto por la Ley a la solicitud de inscripción de la marca GRANDIA, lo cierto es que, al resolver dicha solicitud se basó en una premisa que el estudio del listado de posibles antecedentes de marcas no contiene, lo que significa un quebranto de formalidades esenciales, así como una violación al principio de legalidad, de los cuales es copiosa la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, por ejemplo, en el voto número 15-90 de las 16 horas 45 minutos del 5 de enero de 1990, en el que se resolvió lo siguiente:” *...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carga Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateralidad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnico y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada” y, específicamente en lo relativo a los reclamos y recursos administrativos, la misma Sala Constitucional se ha pronunciado de la siguiente forma: “*...Debe hacerseles justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Lo anterior por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras y simples, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes... (Voto No. 1999-09969 de las 9:15 horas del 17 de diciembre de 1999).*”*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, se ve compelido a declarar, con fundamento en todo lo expuesto, **la nulidad absoluta** de todo lo resuelto y actuado en este asunto, a partir de la resolución dictada por el Registro **a quo**, a las quince horas cuarenta y dos minutos cincuenta segundos del siete de julio de dos mil cuatro (folio 9), con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se anula todo lo resuelto y actuado en este asunto, desde la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas cuarenta y dos minutos cincuenta segundos del siete de julio de dos mil cuatro, con el propósito de que ese Registro proceda a enderezar los procedimientos.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.-**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada