

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0894-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicio “PRODENTAL (DISEÑO)”

PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMÉRICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2129-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1314-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veintinueve minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Carolina Arguedas Mora**, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de Moravia, Residencial Colegios Norte, de la entrada principal cien metros norte y cien metros este, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos treinta y dos-ciento cuarenta y dos, en la condición de Presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-cinto uno-trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos, domiciliada en San José, Urbanización Esquivel Bonilla del Colegio de Microbiólogos cincuenta metros este y cien metros norte, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de julio del dos mil nueve..

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha doce de marzo del dos mil nueve, el señor Jhonny Gutiérrez Soto, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Negocios, titular de la cédula de identidad número seis-doscientos cuarenta-ciento cuarenta y uno, vecino de Heredia, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PRODENTAL (DISEÑO)”** en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir el servicio de consulta y tratamientos odontológicos.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciséis, diecisiete y veinte de abril del dos mil nueve, Gacetas números setenta y tres, setenta y cuatro y setenta y cinco, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Carolina Arguedas Mora, en la condición dicha, formuló oposición.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de julio del dos mil nueve, declara inadmisibles por extemporánea la oposición interpuesta por la representante de la empresa **PROMOTORA DENTAL DE CENTROAMERICA S.A.**

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio del dos mil nueve, Licenciada Carolina Arguedas Mora, en la condición dicha interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución indicada anteriormente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Tal como se va a resolver el proceso no es necesario el pronunciamiento de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró declarar inadmisibile por extemporánea la oposición, ello, por cuanto la opositora ignoró cumplir con lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que presentó la respectiva oposición el 19 de junio del 2009, fuera del plazo concedido por la ley..

Por su parte, la recurrente, inconforme con lo resuelto por el Registro, fundamenta el recurso de revocatoria y apelación en varios aspectos: Que la Ley General de la Administración Pública en el artículo 256, inciso 4, establece: *“En el caso de publicaciones esa fecha será la de la última publicación excepto que el acto indique otra posterior”*. Por lo tanto para el cómputo del plazo para la presentación de oposiciones debe tomarse en cuenta la fecha de la última publicación y además deben contarse estos días como días hábiles, ya que dicho plazo corre para el administrado o usuario y no para la administración. Que el proceso bajo estudio posee varias nulidades en el procedimiento, tales como que la marca solicitada es inadmisibile por razones intrínsecas ya que violenta lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos específicamente en el inciso *“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*. Que la publicación del edicto debe declararse nula ya que no cumple con los requisitos del artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dicho edicto no contiene indicado el domicilio del solicitante, lo que podría causar una grave indefensión a los interesados. Que el estado debe ser responsable junto con el funcionario público por las injurias y daños ocasionados a la persona,

propiedad o intereses morales del individuo, esto según el artículo 41 de la Constitución Política.

TERCERO. Tomando en consideración el numeral 16 de la Ley de Marcas, que en lo conducente dispone: *“Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud (...) La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aún cuando no se haya contestado la oposición”*, este Tribunal considera, que el Registro erró en su función calificadora en detrimento del procedimiento, pues el hecho de que la empresa opositora y apelante hubiese presentado en forma extemporánea la oposición, sea pasado el plazo de los dos meses, contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud, es decir, a partir del **16 de junio del 2009**, fecha en que fue publicada por primera vez la solicitud de la marca **“PRODENTAL (DISEÑO)”**, en **clase 44** de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa, que la fecha para presentar la respectiva oposición lo era el **16 de junio del 2009**, comprobándose, que la empresa opositora presentó la misma hasta el **19 de junio del año citado**, cuando había transcurrido el plazo de los dos meses que establece la ley, no obstante lo anterior el Registro en el momento de resolver el asunto que nos ocupa, omitió tomar en cuenta lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 de la Ley de Marcas, que en lo conducente señala: *“Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución infundada”*, ello implica, que el Registro en razón de lo indicado en dicha norma tenía el deber de resolver en un solo acto, en forma completa, motivada y congruente lo relativo a la oposición y lo concerniente a la solicitud de inscripción de la marca, en cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 18 párrafo primero citado, sin menoscabo del procedimiento, y en aras del principio de celeridad de los procesos, situación, que no ocurrió,

ya que el Registro no resolvió en forma unitaria la oposición y la solicitud respectiva.

Al respecto, considera este Tribunal que el actuar de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en el trámite analizado no se apega a la normativa citada, merece tener en consideración, que en tratándose el caso bajo estudio de una oposición y de una solicitud de inscripción de una marca, el procedimiento que debió seguirse para estas dos solicitudes es el estipulado en el párrafo primero del numeral 18 de la Ley de Marcas, el cual resulta de mucha importancia pues representa el control de legalidad que ejerce esta Instancia, nótese que la normativa referida indica expresamente el procedimiento a seguir en este tipo de casos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En el caso concreto, estima este Tribunal, que el Registro no ha observado el principio de legalidad, a que hacen referencia los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política, por lo que este Tribunal, para la buena marcha del procedimiento, estima procedente declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de julio del dos mil nueve, a efecto de que la Dirección referida proceda con el correspondiente trámite conforme lo señala el párrafo primero del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se **ANULA** todo lo resuelto y actuado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del seis de julio del dos mil nueve, a efecto de que la Dirección referida, para la buena marcha del procedimiento proceda con el correspondiente trámite conforme lo señala el párrafo primero

del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **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

DESCRIPTOR

Nulidad

TG. Efectos del Fallo del TRA

TNR. 0035.98