



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “TICOSAIR (DISEÑO)”

GINO RENZI VIQUEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-8438)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 402-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, Abogada, titular de la cédula de identidad número siete-ciento dieciocho- cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de Apoderada Especial del señor Gino Renzi Viquez, mayor, casado, empresario, cédula de identidad uno- quinientos nueve- seiscientos sesenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintidós minutos y diecisiete segundos del doce de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1º de Octubre de 2013, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado un vez, Abogado y Notario, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial del señor Gino Renzi Viquez, de calidades antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**TICOSAIR (DISEÑO)**”, en **Clase 35, 39 y 43** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: En **clase 35**, publicidad; gestión de



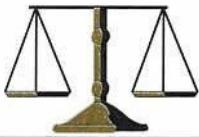
negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. En **clase 39**, transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. En **clase 43**, Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

II. Mediante resolución de las nueve horas con treinta y siete minutos y quince segundos del siete de octubre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante objeciones de fondo, respecto al artículo 7 inciso d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y de conformidad con el artículo 14 de la citada ley; para lo cual el solicitante el 25 de Octubre del 2013 aportó escrito en el que limitó los servicios solicitados en las clases 35, 39 y 43.

III. En resolución de las catorce horas con veintidós minutos y diecisiete segundos del doce de noviembre de dos mil trece, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “*(...) POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N°30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...)***SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la Clase 43 internacional (...) Notifíquese**”.

IV. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en la condición de representante del solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 19 de Noviembre de 2013, interpuso recurso de revocatoria y de apelación y nulidad concomitante.

V. Que a la substancialización 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ortiz Mora , 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, aquél resulta en principio, sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y 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 previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 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 15 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), 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 (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; 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



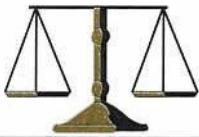
la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- 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 y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- 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 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 el representante del señor Gino Renzi Viquez, solicitó el registro de la marca de servicios “**TICOSAIR (DISEÑO)**” para las clases 35, 39 y 43, siendo que el Registro de Instancia, en el ejercicio pleno de su competencia calificadora le encuentra objeciones en las clases 35 y 43. Como es debido confirió el traslado correspondiente a la gestionante, la que 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 superar la solicitud la fase de calificación en lo que respecta a las clases 35 y 39, le correspondía al Registro de la Propiedad Industrial proceder a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas para esas clases, lo cual no se hizo y



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de una vez entró a resolver el expediente y rechazó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en la clase 43 internacional.

Por tal situación, este tribunal detectó que el procedimiento no se encuentra ajustado a derecho, por cuanto dicho Registro fue omiso en la publicación de los edictos para las clases 35 y 39 en los que consideró que procedía su 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.

Ahora bien, si fue que la solicitud fue dividida y consta en otro expediente la continuación del trámite respecto a la marca en las calases 35 y 43, eso no se deja constando en el presente expediente y por tanto hay una confusión que debe ser solventada, siendo en nuestro caso la única forma la nulidad para que se repongan los procedimientos tal y como se indicó inicialmente, con la publicación del edicto de las que sí superan el examen de calificación y si es del caso la división de la que no se está otorgando.

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, del 30 de marzo del 2009) procede declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintidós minutos y diecisiete segundos del doce de noviembre de dos mil trece, la cual en este acto se anula a efecto de que se repongan los procedimientos correspondientes.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, en representación del señor Gino Renzi Viquez, en consecuencia se **ANULA** la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintidós minutos y diecisiete segundos del doce de noviembre de dos mil trece 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98