

RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2022-0168-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO****COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-391)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0236-2022**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Álvaro Enrique Dengo Solera**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS**, una empresa existente y organizada bajo las leyes de Brasil, con domicilio en Pirassununga-SP-Brasil, Rua Laura Antonia Dolphini Baldin, PNG 349, No 1190, Taboão, 13633-620, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de enero de 2022, el señor **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS**, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en **clase 33** internacional: bebidas alcohólicas.

Mediante resolución de las 16:51:13 horas del 24 de enero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó prevención por considerar que existían objeciones tanto por la forma como por el fondo en la solicitud. Esta prevención fue respondida por el solicitante con escrito presentado el 9 de febrero de 2022.

Posteriormente, con resolución dictada a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente, al determinar que no se cumplió con la prevención dictada 16:51:13 del 24 de enero de 2022, en cuanto a la contestación de las objeciones de forma, para lo cual se concedió el plazo de 15 días hábiles.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor **Álvaro Enrique Dengo Solera**, en la condición supra citada, mediante escrito del 1 de marzo de 2022, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio; en sus agravios señaló lo siguiente:

1. La prevención de forma y fondo que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 16:51:13 del 24 de enero de 2022 se contestó en tiempo.
2. En cuanto a la prevención de forma, hizo saber al Registro su disconformidad respecto a la carta que se solicita, e indicó que su representada tiene marcas inscritas en ese Registro con el nombre del país Brasil, razón por la cual se cumplió al contestar en tiempo lo peticionado.
3. Si el Registro de la Propiedad Intelectual no está de acuerdo con la respuesta

brindada, su obligación es entrar a resolver con los elementos probatorios existentes, no declarar abandono del expediente. Se aplican de forma errónea los alcances del artículo 13 de la Ley de marcas, y con clara violación al debido proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1. El auto de prevención dictado a las 16:51:13 horas del 24 de enero de 2022 por el Registro de la Propiedad Intelectual, fue debidamente notificado el 3 de febrero de 2022 (folios 10 y 11 del expediente principal).
2. La representación de la empresa **COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS** contestó el auto de prevención indicado, con escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 9 de febrero de 2022 (folios 12 a 21 expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para lo resuelto.

CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La función calificadora en el Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos que conlleva toda solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo que se somete a inscripción.

Ese examen de forma y fondo se encuentra regulado en los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y consiste en

determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes; o bien si se encuentra incluida dentro de las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8 de ese mismo cuerpo legal.

En cuanto a la forma, el artículo 13 establece en forma expresa que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada. Cabe recordar que cuando se hace una prevención, esta se convierte en una advertencia, en un aviso que debe ser cumplido y la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, que en este caso consiste en considerar abandonada la solicitud.

De este modo, es claro para este Tribunal que mediante la prevención de las 16:51:13 horas del 24 de enero de 2022, debidamente notificada al solicitante el 3 de febrero del mismo año, se le informó al solicitante que existían objeciones a la solicitud de inscripción del signo, tanto por la forma como por el fondo, para lo cual se concedió el plazo de 15 y 30 días hábiles respectivamente, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas. Conforme a lo anterior, el solicitante respondió el 9 de febrero de 2022, dentro del término concedido por la autoridad registral.

El Registro de la Propiedad Intelectual dispuso en la resolución dictada a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, lo siguiente:

El Sr. Dengo Solera en su condición dicha mediante escrito 2022-2063 contesta en forma parcial la objeción de forma, ya que no aporta la

autorización establecida conforme el art. 7m Ley de Marcas ya que en la marca se indica claramente el nombre del país **Brasil**. [...]

Debido a ello, procedió a declarar el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente.

De conformidad con el análisis del caso venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo del asunto, observa este Tribunal, como contralor de legalidad, que el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a dictar la resolución de archivo, aun cuando el solicitante había dado respuesta a lo prevenido y antes del cumplimiento del plazo concedido de 15 días hábiles.

La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva indefensiones y violaciones a garantías constitucionales. Al efecto, el Registro emitió un acto administrativo en el que declaró abandono de la solicitud aun y cuando el solicitante se manifestó con respecto a lo prevenido y sin haber transcurrido el plazo señalado por el artículo 13 de la Ley de marcas, que es de cumplimiento obligatorio conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración, consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública.

En cuanto al acto administrativo la Ley General de Administración Pública, señala:

Artículo 158:

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.
2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.
3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas.

-
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del caso.
 5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto, pero podrán dar lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.

Así las cosas, en aplicación del citado artículo 158 y subsiguientes de la Ley General de Administración Pública, referente al acto administrativo y sus nulidades, es que este Tribunal estima anular la resolución dictada por el Registro de origen a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, en virtud de que un proceso administrativo no puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política.

Asimismo, se considera que lleva razón el apelante al indicar que si el Registro de la Propiedad Intelectual no está de acuerdo con la respuesta brindada, su obligación es resolver con los elementos probatorios existentes, no declarar abandono del expediente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta todas las anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución dictada a las 09:04:42 horas del 22 de febrero de 2022, con el objeto de

que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer el fondo del asunto. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/07/2022 12:30 PM

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/07/2022 03:05 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/07/2022 03:14 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/07/2022 02:23 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/07/2022 08:04 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr