RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2023-0432-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
PATRICIA HERNÁNDEZ LEITÓN, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-8388
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0012-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del dos de febrero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **PATRICIA HERNÁNDEZ LEITÓN**, vecina de Cartago, Cartago Oriental, con cédula de identidad 3-0288-0468, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:09:26 horas del 26 de setiembre de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 25 de agosto de 2023, la señora **PATRICIA HERNÁNDEZ LEITÓN**, de calidades indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica,

comercio y servicios , para proteger y distinguir en clase 21: Adornos para el hogar elaborados con latas de aluminio, y en clase 41: Servicios de educación y formación con énfasis en arte (diseño de la marca y lista modificados según escrito del 11 de setiembre de 2023).

Consecuencia de la solicitud presentada, el Registro mediante auto de prevención de forma y fondo emitido a las 10:01:33 horas del 29 de agosto de 2023, previene a la solicitante las siguientes objeciones de forma: Eliminar la palabra **COSTA RICA** y el símbolo patrio (mariposa morpho) del diseño aportado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso m) y 9 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y aportar nuevo diseño; y proceder con el pago de $25 por eliminarlos, de conformidad con el artículo 11 inciso i) de la indicada ley, para lo cual concede 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada la solicitud de acuerdo con el artículo 13 de la misma ley. Asimismo, se le previene como objeción de fondo que el término arte induce a pensar que los servicios en clase 41 están relacionados con arte, lo cual no consta en el listado de servicios, por lo que resulta engañoso según el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y que en caso de corregir o modificar la solicitud debe aportar $25 de conformidad con el artículo 94 inciso i) de la citada ley, para lo cual concede 30 días hábiles y de acuerdo con el artículo 14 de la misma ley si dentro de dicho plazo no contesta o aún respondiendo el Registro estima que subsisten las objeciones, se denegará la solicitud mediante resolución fundamentada.

Mediante escrito de fecha 11 de setiembre de 2023 la solicitante contesta la prevención, modifica la lista de servicios en clase 41 y

aporta un nuevo diseño.

A las 14:41:31 horas del 13 de setiembre de 2023 el Registro emite auto de admisión parcial en el que indica que el comprobante de pago por la modificación no se encuentra registrado en el Banco de Costa Rica y que la mariposa que se incluye en el diseño es similar a la mariposa morpho, que es un símbolo nacional, y que no puede ser registrada.

Por escrito de fecha 20 de setiembre de 2023 la solicitante contesta el auto anterior y aporta un nuevo entero bancario.

Mediante resolución de archivo dictada a las 14:09:26 horas del 26 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto, la señora **PATRICIA HERNÁNDEZ LEITÓN**, apeló y expuso los siguientes argumentos, en primera como en segunda instancia:

- Es injusto declarar el abandono de la solicitud puesto que presentó aclaración el 20 de setiembre, y el plazo concluía hasta el 25 de setiembre. Vuelve a adjuntar el comprobante de pago de las modificaciones, que incluyen la eliminación de la palabra "Costa Rica", la limitación a la clase 41 realizada previamente, y la eliminación de la mariposa del logo.

- Adjunta el logo modificado:

.

- Además aclara que la marca AI Arte está inscrita desde el 2013, y que vencía el pasado 13 de enero de 2023, por lo que inició este procedimiento, y que jamás abandonaría la solicitud porque su marca es muy importante para su emprendimiento, además del tiempo y dinero que ha invertido en esta gestión.
- Indica que como quería hacer cambios porque a pesar de mantener el mismo nombre había modificado el logo y quería agregar los servicios de educación porque ahora imparte cursos, ante su consulta en el Registro le indicaron que era mejor dejar vencer la anterior e inscribir una nueva, y que incluso ya ella hizo todas las modificaciones que pidió el Registro porque ella requiere tener su marca inscrita debido a su emprendimiento.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución que mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de setiembre de 2023 (folios 11 y 12 del expediente principal) y 20 de setiembre de 2023 (folios del 16 al 18 del expediente principal) la apelante contestó lo prevenido y expuso sus alegatos de defensa.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

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 o extrínsecas del signo que se somete a inscripción.

Esos exámenes de forma y fondo se encuentran regulados en los artículos 13 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y consisten en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, así como con 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 expresamente que, en caso de no cumplir con esos requisitos, el Registro notificará al solicitante y le concederá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, para que subsane su solicitud bajo apercibimiento de considerarse abandonada. Conviene 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, y en este caso consiste en considerar abandonada la solicitud.

Observa este Tribunal que la prevención emitida a las 10:01:33 horas del 29 de agosto de 2023 y el auto de admisión parcial del 14:41:31 horas del 13 de setiembre de 2023, fueron debidamente contestados

dentro de los plazos concedidos por la autoridad registral, mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 y el 20 de setiembre de 2023.

No obstante, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 14:09:26 horas del 26 de setiembre de 2023, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, por cuanto considera que no se cumplió con lo prevenido.

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 la solicitante había dado respuesta a lo prevenido dentro de los plazos concedidos.

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 la interesada se manifestó con respecto a lo prevenido por lo que correspondía proceder con el examen de fondo establecido en el artículo 14, 54 y siguientes 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 debe anular la resolución dictada por el Registro de origen, a las 14:09:26 del 26 de setiembre de 2023, en tanto un proceso administrativo no puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio constitucional consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

Asimismo, conviene 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 el abandono del expediente; por lo que, tal como se indicó, todo solicitante tiene el derecho de defenderse de las objeciones que se hagan de la solicitud, pero en el presente caso, tal derecho se ha

violentado pues los alegatos presentados por la solicitante, no eran la respuesta deseada para la posición del Registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución final que ordena el abandono y archivo del expediente venida en alzada, y de todo lo actuado a partir de esta; en consecuencia, se debe devolver el expediente a la sede registral 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 final dictada a las 14:09:26 horas del 26 de setiembre de 2023, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 02:59 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 07:33 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 06:59 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 08:30 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/04/2024 09:46 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

EFECTOS DE FALLO DEL TRA
TE: Nulidad
TG: Fallo del TRA
TNR: 00.35.87

NULIDAD
TG: Efectos de fallo del TRA
TNR: 00.35.98

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: Trámite de solicitud de inscripción de la marca
TG: Inscripción de la marca
TNR: 00.42.25