



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0177-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LA MARCA DE



CERTIFICACIÓN WELFAIR

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

(IRTA), apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-644)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0248-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y ocho minutos del doce de diciembre del dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, mayor, abogado, No. Identificación: 1-335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA)**, organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en torre Marimón, Ctra. C-59 km 12,1, 08140 Caldes De Montbui, Barcelona, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:35 horas del 23 de febrero de 2024.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla



CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de enero de 2023 el apoderado de la empresa apelante presentó solicitud de inscripción



de la marca de certificación **WELFAIR**, para proteger y distinguir productos y servicios de la clase 29, 31, 40, 42 y 44.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente.

Mediante voto 405-2023 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, se anuló la resolución de las 15:31:53 horas del 26 de mayo de 2023, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso, y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda.

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:08:35 horas del 23 de febrero de 2024, declaró el abandono de la solicitud marcaria y ordenó el archivo del expediente ya que el solicitante no cumplió lo solicitado en la prevención emitida a las 15:41:44 horas del 16 de febrero de 2023.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

La apreciación realizada por la registradora no es correcta, al indicar que, de acuerdo con la Ley de marcas, su reglamento y la clasificación



Internacional de Niza, la autoridad registral encasilla en clase 42 las marcas de certificación, dentro del expediente se refutó correctamente lo indicado, con base en la existencia de otras marcas de certificación debidamente registradas tanto en la clase 42 como en todas las clases del nomenclátor internacional. De ahí que, dicha argumentación no es válida ni se ajusta a las leyes o criterios jurídicos; por el contrario, se sustenta en apreciaciones subjetivas en la cuales se da una aplicación distinta a signos de igual rango y sin un fundamento jurídico, lo que viene a causar inseguridad jurídica y con ello un quebranto a los derechos que ostenta su representada respecto a su solicitud y sin dejar de lado, la existencia de marcas de certificación registradas para productos y servicios en distintas clases, por ejemplo el signo registro 245166, en las clases 19, 20 y 37 del nomenclátor internacional.

En cuanto al reglamento de uso de la marca de certificación pretendida, el país de origen de su representada es España y su domicilio es en Barcelona, por tal razón el reglamento lo conoció y fue admitido por el ente competente de ese país.

En lo concerniente a la directriz DRPI-004-2013, es aplicable para registros de marcas de certificación costarricenses; las marcas extranjeras que ostentan esa condición cuentan con un sistema propio de evaluación de su reglamento, el cual es aprobado por la autoridad correspondiente de cada nación con el propósito de obtener esa cualidad. Por tales razones, no es posible exigirle a un gestionante con domicilio en el extranjero que cuenta con una marca de certificación y con su reglamento debidamente avalado por el ente competente, que nuevamente presente su reglamento para que sea aprobado por la autoridad costarricense pertinente, con el fin de poder ser acreditada



como marca de certificación, además agregar nuevamente un requisito ya cumplido, es contrario a las normas establecidas en la Ley General de la Administración Pública y se quebranta la ley como los tratados internacionales que tienen un rango superior a una circular.

La registradora confunde el principio de territorialidad, el alcance territorial de cada país y el uso de certificados de registro de documentos emitidos fuera del cada país, por lo que el certificado emitido por el ente sí tiene relevancia para Costa Rica, por cuanto es el ente que ha aprobado el reglamento para la certificación de productos y servicios respecto de la empresa solicitante.

No puede su representada ser nuevamente evaluada por un ente costarricense de acreditación, porque esta ya ha sido otorgada, lo que debe hacer el Registro es realizar el examen de distintividad respecto de otras marcas que se encuentren inscritas.

Citas antecedentes de marcas de certificación clasificadas para productos y no únicamente en la clase 42. Solicita revocar.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LOS REQUISITOS



PARA SU INSCRIPCIÓN. En el presente caso es importante mencionar que la naturaleza jurídica de las marcas de certificación o garantía la determina su función en el mercado, la cual es la función de certificación.

En el plano jurídico la función de las marcas de garantía es la de certificar la calidad de los productos y servicios que distingue, como lo apunta la ley en su artículo 2:

Artículo 2°.-Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Por lo antes citado es claro que la marca de certificación debe clasificarse como una marca de servicios ya que esa es la función primaria que realiza, certificar la calidad de productos y servicios que distingue.

En la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html>, se indica que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, es un sistema principal o subsidiario para que los países miembros utilicen y apliquen a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

En Costa Rica se utiliza dicho sistema como guía de clasificación y según la 12a edición 2024 (fecha de última actualización



01/07/2024, <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>), lo atinente a servicios de certificación se enmarca en la clase 42, entre lo que se tiene: Certificación [control de calidad], ensayos, análisis y evaluación de productos de terceros con fines de certificación, Ensayos, análisis y evaluación de productos de terceros para obtener una certificación, ensayos, análisis y evaluación de servicios de terceros con fines de certificación, ensayos, análisis y evaluación de servicios de terceros para obtener una certificación, inspección de alimentos para certificación Kosher, pruebas, análisis y evaluación de productos y servicios de terceros para certificación, pruebas, análisis y evaluación de servicios de terceros con fines de certificación, pruebas, análisis y productos de servicios de terceros con fines de certificación, pruebas de calidad de productos con fines de certificación, servicios de certificación [controles de calidad], servicios de certificación de datos transmitidos por medios de telecomunicación, servicios de certificación de eficiencia energética de edificios, servicios de certificación de mensajes transmitidos por medios de telecomunicación, entre otros.

Por lo anterior, es claro que las marcas de certificación se deben clasificar en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, independientemente de que certifiquen las características o calidad de productos y servicios, en este sentido lleva razón el Registro al indicarle al apelante que la marca se debe clasificar en clase 42. Ahora bien, si en la base de datos del Registro de la propiedad intelectual existen marcas de certificación que fueron inscritas en otras clases de la clasificación internacional; evidentemente esto responde a un error de clasificación, o bien, a criterios que en su momento pudo mantener la oficina. Ya este Tribunal ante estos supuestos, ha sido reiterado en que este tipo de



errores registrales que no fueron advertidos en su momento, no pueden ser fundamento para continuar perpetuando prácticas registrales que no son ajustadas a derecho.

El clasificar la marca en la clase 42 no provoca ningún tipo de perjuicio ni desvirtúa la función de la marca de certificación ya que se puede solicitar para certificar los productos que se mencionan en cada



lista, por ejemplo: la marca de certificación **WELFAIR** que distingue en clase 42 los servicios de certificación de carne; carne de ave; carne ovina; carne de vacuno; carne de porcino; carne de caza; carne en conserva; extractos de carne; gelatinas de carne; platos preparados a base de carne; productos cárnicos procesados; pescado, mariscos y moluscos no vivos; productos de pescado, mariscos y moluscos procesados; platos preparados a base de pescado, mariscos y moluscos; gelatina de pescado; extractos de pescado; conservas de pescado, mariscos y moluscos; huevos; leche; quesos; mantequilla; nata; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

En otro orden de ideas de conformidad con el artículo 56 de la Ley de marcas, la solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca... El reglamento **será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.**

El reglamento de uso de la marca de certificación es esencial para cumplir su función ya que mediante este se acredita e informa la presencia de una cualidad particular en los productos y servicios certificados que pertenecen a sujetos distintos al titular de la marca



de certificación.

Es mediante el cumplimiento del reglamento de uso que puede el titular acreditar o certificar la concurrencia de una determinada característica común en los productos y servicios de los usuarios de la marca.

Para lo anterior el reglamento de uso debe contar con la autorización o visto bueno de una autoridad competente en función del producto o servicio de que se trate, que para el caso particular debe ser nacional no se puede pretender que una empresa internacional certifique productos que requieren requisitos expresamente regulados por las normas internas nacionales, como por ejemplo la carne, para eso el Ministerio de Salud supervisa lo referente a alimentos.

Por territorialidad el requerimiento del artículo 56 es un requisito de forma. Y también se encuentra comprendido dentro de la regulación del artículo 6 del Convenio de París.

Artículo 6. [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

Por ende, es la autoridad del país el ente competente para validar el reglamento de uso y no uno internacional, como erróneamente lo plantea el apelante. Precisamente esto es lo que sirve de fundamento para la emisión de la directriz DRPI-004-2013, que bien desarrolla los requisitos que deben ser atendidos para la calificación registral en solicitudes de marcas de certificación. Carece de todo fundamento



legal, la distinción que realiza el apelante al manifestar que la directriz citada es de aplicación únicamente para solicitantes nacionales. Primero, esta distinción no se menciona en la directriz, y segundo, pretender esta diferenciación resulta contrario a lo señalado en el artículo 56 de la Ley de marcas, que exige la aprobación del reglamento por la autoridad competente, sin indicar en ningún momento que los solicitantes con domicilios fuera del territorio nacional estarán exentos de este requisito; o bien, que resulta suficiente una aprobación por parte de una autoridad de su país de origen. Claramente una interpretación como la que argumenta el apelante es contraria a la norma y trasgrede el principio de legalidad, que sí fue respetado por el Registro de origen en su directriz DRPI-004-2013.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA)**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:35 horas del 23 de febrero de 2024, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **VÍCTOR VARGAS VALENZUELA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA)**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:08:35 horas del 23 de febrero de 2024, la que en este acto se



confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.51.73