



RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2025-0053-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL SIGNO
RAINFOREST ALLIANCE, INC, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-3977
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0362-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con veinticinco minutos del catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **RAINFOREST ALLIANCE, INC.**, con domicilio en 27 East 28th Street, 8th Floor, New York, United States 10001, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:27:01 horas del 5 de agosto de 2024.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de abril de 2024,



la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa RAINFOREST ALLIANCE, INC., solicitó la



inscripción de la marca de certificación para proteger y distinguir en **clase 3:** cosméticos y productos de tocador no medicados, dentífricos no medicados, perfumería, aceites esenciales, preparaciones cosméticas para cuidados de higiene y belleza; jabones, geles, aceites, cremas, lociones y aerosoles limpiadores; aceites, cremas, lociones, geles y aerosoles cosméticos, sueros, preparaciones de maquillaje, cremas para manos y pies, laca para el cabello; loción para el cabello; aceites para acondicionar el cabello, champús, tintes para el cabello; preparaciones acondicionadoras para el cabello; colorantes para el cabello; desodorantes para uso personal [perfumería], cremas y aceites bronceadores, aceites y lociones para masajes; aceite de baño, sales de baño; preparaciones para el afeitado, dentífricos, máscaras cosméticas, preparaciones para el cuidado de las uñas, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpieza, pulido, desengrasado y abrasivos; en **clase 5:** alimentos, dietéticos, suplementos dietéticos para seres humanos, complementos alimenticios que no sean para uso médico, comida para bebés; en **clase 16:** papel y cartón, material impreso, libros, publicaciones, revistas, en **clase 29:** carnes, pescados, aves y caza, frutas y hortalizas en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, aceites y grasas para uso alimentario, incluido el aceite de palma; leche, queso, mantequilla y otros productos lácteos, incluyendo la leche de coco, soja, cabra, oveja y arroz, yogur, yogur de vainilla, yogures con sabor a frutas, preparaciones para hacer yogur, bebidas de yogur, yogur de soja,



yogur elaborado con leche de cabra, yogur helado, nueces por igual ya sean procesadas, secas o preparadas; en **clase 30:** café, té, incluido té de hierbas, té de frutas, té de rooibos y otros tés saborizados, cacao y sucedáneos del café, infusiones de hierbas, arroz, pasta y fideos, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, bollería y confitería, chocolate, dulce, helados, sorbetes y otros helados comestibles, azúcar, miel, melaza, levadura, polvo para hornear; sal, condimentos, especias, hierbas culinarias, secas y en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos, hielo (agua congelada), papel de arroz comestible; harinas elaboradas de trigo, canola, soja, maíz, quinua, amaranto, espelta y arroz, cacao en polvo, pasteles, bizcochos, galletas, miel, aderezos para ensaladas; en **clase 31:** productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales crudos y sin procesar, granos y semillas crudos y sin procesar, frutas y verduras frescas, hierbas frescas, hierbas sin procesar; plantas y flores naturales; bulbos, plántulas y semillas para plantar, alimentos y bebidas para animales, malta, hierbas, nueces sin procesar, cereales sin procesar, granos de cacao crudos; en **clase 32:** zumos, bebidas de frutas y zumos de frutas, jarabes y otras preparaciones para elaborar bebidas, aguas minerales y aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, cervezas, Zumos, bebidas de frutas y zumos de frutas, jarabes y otras preparaciones para elaborar bebidas, aguas minerales y aguas gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; cervezas.

Como consecuencia de la solicitud presentada, mediante auto dictado a las 10:31:26 horas del 2 de mayo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló al solicitante las siguientes objeciones de forma:



1. Aportar dos ejemplares del reglamento de uso en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados (artículo 36 del Reglamento de la Ley de marcas).
2. Los servicios de certificación se clasifican en la clase 42 (artículo 89 de la Ley de marcas, 17 del Reglamento y Clasificación Internacional de Niza).
3. Aportar el reglamento de uso aprobado por la autoridad administrativa competente en función del o los productos o servicios que vaya a certificar (artículo 56 de la Ley de marcas).

Mediante escritos presentados el 28 de mayo y 31 de julio de 2024 luego de varias prórrogas solicitadas y concedidas, la solicitante respondió a lo prevenido; no obstante, con resolución final dictada a las 16:27:01 del 5 de agosto de 2024, el Registro declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, debido a que “...no tuvo respuesta del solicitante respecto de la prevención, por ende se da por no contestado en su totalidad el auto de las 10:31:26 horas del 02/05/2024...”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa RAINFOREST ALLIANCE, INC., apeló y otorgada la audiencia de reglamento, expuso los siguientes argumentos:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual de manera equivocada ordenó el archivo de la solicitud, pues no tomó en cuenta lo indicado por su representada en el escrito del 1 de agosto de 2024.
2. El Registro de la Propiedad Intelectual no puede requerir que las marcas de certificación sean clasificadas únicamente en clase 42,



pues va en contra de la naturaleza misma de este tipo de marca. La marca de certificación es definida como un signo distintivo que se aplica a productos o servicios para garantizar al consumidor que cumplen con ciertos requisitos específicos de calidad. No existe lógica que este tipo de marcas deban clasificarse en la clase 42 como servicios de certificación. Lo procedente es que sean clasificadas en las clases donde pertenecen los productos y servicios correspondientes. Por lo que la solicitud de reclasificar esta marca a la clase 42 no procede, pues la marca identifica una serie de productos y será utilizada en esos productos.

3. Debido a la gran variedad de productos que la marca de su representada protege, el Ente Costarricense de ACREDITACIÓN (ECA), no se encuentra aprobando el Reglamento de Uso correspondiente.

4. Al no estar dentro de las prohibiciones de la legislación marcaria que impiden su debida inscripción y habiendo cumplido con los requisitos necesarios para su registro, se debe continuar con las diligencias de inscripción de este distintivo.

SEGUNDO. 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 28 de mayo de 2024 (folios 35 a 40), 19 de junio de 2024 (folios 46 a 49), 6 de julio de 2024 (folios 52 a 55), y 31 de julio de 2024 (folios 58 a 61), la representación de la empresa RAINFOREST ALLIANCE, INC., contestó lo prevenido.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal



naturaleza que sean de interés para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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 la solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a la 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 los requisitos establecidos 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 quince días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente para que subsane su solicitud



bajo el 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 10:31:26 horas del 2 de mayo de 2024, fue debidamente contestada por el solicitante mediante documentos presentados ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 28 de mayo, 19 de junio, 6 de julio y 31 de julio de 2024, dentro de los plazos concedidos por la autoridad registral.

No obstante, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 16:27:01 horas del 5 de agosto de 2024, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y en consecuencia ordenó el archivo del expediente, porque, según indicó, no tuvo respuesta del solicitante respecto de la prevención, y consideró que no se había contestado en su totalidad el auto de prevención dictado.

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 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 se declaró el abandono de la solicitud aun y cuando el solicitante 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, conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. En cuanto al acto administrativo la Ley General de la 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 las normas no escritas.
4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas técnicas y científicas de sentido único 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, este Tribunal debe anular la resolución final dictada por el Registro de origen a las 16:27:01 horas del 5 de agosto de 2024, 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 abandono de la solicitud; por lo que, tal como se indicó, todo solicitante tiene el derecho de defenderse de las objeciones de fondo que se hagan, pero en el presente caso, tal derecho se ha violentado al no darse la oportunidad de presentar alegatos en contra de la posición del Registro.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 16:27:01 horas del 5 de agosto de 2024, en consecuencia, se debe devolver el expediente a la sede registral con el objeto de que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales 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 16:27:01 horas del 5 de agosto de 2024, con el fin 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: OO.42.25

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLOS DEL TRA

TNR: OO.35.98