



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0311-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-12984)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0061-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diecisiete minutos del cinco de febrero de dos mil veintiseis.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Mariana Vargas Roghuett, con cédula de identidad 3-0426-0709, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **Philip Morris Products S.A.**, domiciliada en Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Suiza, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:12:13 horas del 16 de junio de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

### CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de diciembre de 2024, la señora Mariana Vargas Roghuett, en su condición de apoderada especial de la empresa **Philip Morris Products S.A.**, solicitó



la inscripción de la marca de comercio y servicios



(LEVIA for SMARTCORE INDUCTION SYSTEM), para

proteger y distinguir en clase 34 internacional: vaporizador con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco, crudo o manufacturado; productos de tabaco, incluidos puros, cigarrillos, cigarros, tabaco para hacer cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para mascar, rapé, kretek; snus; sustitutos del tabaco (no para fines médicos); artículos para fumadores, incluidos papel y tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos, latas para tabaco, estuches para cigarrillos y ceniceros para fumadores, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores para fumadores; cerillas; palos de tabaco, productos de tabaco para ser calentados, dispositivos electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco con el fin de liberar aerosol que contenga nicotina para la inhalación; soluciones líquidas de nicotina para su uso en cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos como sustituto de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de aerosol que contenga nicotina; dispositivos de vaporización oral para fumadores, productos de tabaco y sustitutos del tabaco; artículos para fumadores para cigarrillos electrónicos; piezas y accesorios de los productos mencionados en la clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y puros calentados, así como palos de tabaco calentados; estuches electrónicos recargables para cigarrillos.

Mediante auto de las 09:12:09 horas del 19 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno a la solicitante indicar



expresamente que la marca que pretende proteger es de servicios; posteriormente, con auto dictado a las 10:12:13 horas del 13 de enero de 2025, se volvió a prevenir, pero esta vez la registradora señaló que se debe indicar expresamente que la marca es de comercio.

Con escrito presentado el 31 de enero de 2025, la representación de la empresa solicitante indicó que la marca solicitada pretende proteger servicios. No obstante, se emitió un auto de admisión parcial en el que se le señaló a la solicitante que debe indicar que la marca es de comercio por reclamar productos en clase 34.

Finalmente, con resolución de las 13:12:13 horas del 16 de junio de 2025, el Registro de origen declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó el archivo del expediente, pues consideró que la solicitante no respondió la prevención del 13 de enero de 2025.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio e indicó como agravios lo siguiente:

1. El 31 de enero 2025, se contestó la prevención del 14 de enero y por error humano, se volvió a mencionar que la marca es de servicios.
2. En este caso no se ha producido ninguna conducta ilícita, sino un error humano al indicar erróneamente “servicios” en lugar de “comercio” dentro de la descripción correspondiente a la clase 34 de Niza. Este error, de carácter meramente formal, no afecta el fondo de la solicitud. El archivo de la solicitud con base en un error formal y



subsana resultaría desproporcionado y contrario a los principios de razonabilidad, buena fe y justicia material.

3. El 10 de febrero de 2025 se presentó un escrito en tiempo, mediante el cual se respondió a la prevención. No obstante, por un error involuntario, se indicó incorrectamente que la marca pretendía proteger “servicios”, confundiendo lo señalado por el Registro respecto a la clasificación de la clase 34.

4. Se ha determinado el archivo del expediente sin valorar adecuadamente el principio de proporcionalidad, el cual exige que las sanciones administrativas guarden relación con la gravedad de la conducta y el perjuicio ocasionado. Esta medida resulta excesiva y carente de fundamento razonable frente a las circunstancias descritas.

Solicitó que se revoque el archivo y se continúe con el trámite de inscripción de la marca.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

**CUARTO. SOBRE LAS ACTUACIONES DEL REGISTRO Y LO QUE DEBE RESOLVERSE.** 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 ausencia de 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.

Analizado en forma integral el expediente por parte de este Tribunal y sin entrar a conocer el fondo del asunto, se observa que, a partir del auto de prevención de forma de las 09:12:09 horas del 19 de



diciembre de 2024 emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual, se dictaron resoluciones que contravienen el principio jurídico fundamental del debido proceso y que provocan indefensión a la parte, por cuanto se consideran violación de los principios consagrados en los numerales 39 y 41 de la Constitución Política.

Constan dos autos de prevención de forma en los folios 21 y 23 del expediente venido en alzada, donde se le comunica a la empresa **Philip Morris Products S.A.**, que existen objeciones de forma para



acceder al registro de la marca . En principio, mediante el auto de las 09:12:09 horas del 19 de diciembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual literalmente le comunica la siguiente objeción al solicitante: “indicar expresamente que la marca pretende proteger es de **servicios**, toda vez que lo que pretende proteger son servicios”; posterior, con el auto de las 10:12:13 horas del 13 de enero de 2025, se le comunica al interesado por parte del Registro: “indicar expresamente que la marca pretende proteger es de comercio, toda vez que lo que pretende proteger son servicios”, a lo que la representación de la empresa apelante contestó mediante escrito recibido el 31 de enero de 2026, aclarando que la marca pretende proteger servicios (folio 25 del expediente principal). Finalmente, a las 13:27:00 horas del 7 de febrero de 2025 (folio 36 del expediente principal), se emite un auto de admisión parcial que expresa: “tal y como se indicó en el auto de prevención debe indicar que la marca es de comercio toda vez que son productos en clase 34.”

Este órgano de alzada observa que las prevenciones realizadas por el Registro de la Propiedad Intelectual no hacen más que confundir al



solicitante; la primera de ellas, dictada las 09:12:09 horas del 19 de diciembre de 2024, es incorrecta y debió ser anulada de oficio; no obstante, la registradora solamente emitió una nueva prevención (de las 10:12:13 horas del 13 de enero de 2025) en la que también desacierta pues no se trata de una marca de servicios sino de productos; el interesado, confundido por el Registro, responde que se trata de una marca que pretende proteger servicios.

Esas dos prevenciones incorrectas y el auto de admisión parcial que emite el Registro generan confusión al administrado. Es importante recordar que la autoridad debe ser clara al señalar los errores u omisiones que encuentra en las solicitudes. En este caso, aunque el solicitante indicó en su escrito inicial que su marca es de comercio y servicios, el registrador debió explicarle que, al tratarse de productos de la clase 34, debía especificar expresamente que la marca es de comercio, conforme al artículo 16, inciso a) del Reglamento, que señala:

**Requisitos de la solicitud.** Además de cumplir los requisitos indicados en el artículo 9 de la Ley y los previstos en el artículo 3 de este Reglamento, la solicitud de registro de una marca u otro signo distintivo deberá:

a) Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios;

[...]

Por tales razones, este Tribunal debe **declarar la nulidad** de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada a las 09:12:09 del 19 de diciembre de 2024, con el fin de enderezar el procedimiento y



ordenar al Registro de la Propiedad Intelectual que resuelva lo que en derecho corresponda.

Al haberse quebrantado el principio del debido proceso, consagrado en los artículos 158 incisos 1) y 2), 166, 171, 174 inciso 1), 180, 181 y 187 de la Ley General de la Administración Pública, así como en el artículo 61.2 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, y en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, y en observancia de los principios de legalidad y de tutela efectiva, a fin de garantizar que no se hayan lesionado bienes jurídicos de terceros que deban ser protegidos en esta instancia, se ordena devolver el expediente al Registro correspondiente, para que emita una resolución en la que conste un pronunciamiento expreso conforme a sus atribuciones y deberes legales.

Por la forma en que se resuelve, resulta innecesario entrar a conocer el recurso de apelación interpuesto, el cual pierde interés procesal como efecto directo de la nulidad declarada.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara la **nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la resolución dictada a las 09:12:09 del 19 de diciembre de 2024, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso, para resolver lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

mut/KQB/ORS/CMC/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: 00.42.25

Término: NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLOS DEL TRA

TNR: 00.35.98

TG 1: 315