RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente Nº 2007-0319-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica "BIO CLAUS HIPP" (DISEÑO)

HIPP & CO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 6930-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO Nº 002-2008

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

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representante de la empresa **HIPP & CO**, en contra de la resolución número 8143 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de julio de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Que en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), por no causar indefensión a los intervinientes, este Tribunal prescinde de la audiencia reglamentaria, y por la manera en que deberá ser resuelto, procede de una vez a conocer sobre este asunto.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS, Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante "Ley de Marcas" o "Ley") y a su Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante "Reglamento"), y resumiendo mucho el punto:

a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);

b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;

c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una ***objeción*** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento);

d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una ***oposición*** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley, 22 del Reglamento); y

e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

TERCERO. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**BIO CLAUS HIPP**" **(DISEÑO)**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de marzo de dos mil tres, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en nombre de la empresa de esta plaza, **INVERSIONES EN GALEÓN DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de los señores **GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL y CHRISTIAN HAMPL GINEL**, presenta oposición contra la marca que se pretende inscribir, según consta a folios del 9 al 22, del presente expediente. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, emitida a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete, resuelve, en lo que interesa, lo siguiente: *"**Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., de Costa Rica, contra la solicitud de inscripción de la marca "BIO CLAUS HIPP" (DISEÑO), en clase 5 internacional, presentado por la empresa Hipp & Co, de Suiza, la cuál*** (sic) ***se deniega**…"*.

En el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre la oposición presentada por los señores **Gustavo Francisco Hampl Ginel** y **Christian Hampl Ginel**, representados por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes. Nótese que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna ***objeción*** o alguna ***oposición*** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, **en un único acto**, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud de inscripción.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la ***continencia de la causa***, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el *principio de congruencia***.

Con relación a dicho ***principio de congruencia***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

> *"Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte."*
>
> *"Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido…".*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto Nº 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

> *"IV.- (…) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias."*

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que en su parte considerativa y dispositiva o "Por Tanto" **se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la oposición presentada por los señores GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL** y **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, representados por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes. Tampoco se refirió a la oposición de la marca "BIOL" visible a folio diecisiete del expediente, pues, únicamente se limitó a hacer ahí un pronunciamiento respecto de la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES El GALEÓN DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada igualmente por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, absteniéndose de resolver acerca de si además, se acogía la oposición hecha por los señores Gustavo Francisco y Christian, ambos Hampl Ginel. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el ***principio de congruencia*** que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en esa resolución se quebrantó el principio de congruencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución número 8143 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de julio de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución número 8143 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos, del treinta y uno de julio de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca ***Lic. Luis Jiménez Sancho***

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora ***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

DESCRIPTORES

00.42.25 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

(INGONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN)