

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No 2007-0207-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “SUPER KLEAN” DISEÑO**

**Kimberly Clark Worldwide, Inc., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. N° 8168-02)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 030-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las horas diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, vecino de San José, en representación de la empresa **KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 401 North Lake Street, Nenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de junio de dos mil siete,

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Que en fecha quince de noviembre de dos mil dos, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, cédula de identidad 1-532-390, representando a la sociedad **PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Guatemala, domiciliada en Ciudad de

Guatemala, República de Guatemala, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUPER KLEAN” DISEÑO, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir papel y artículos de papel.

**SEGUNDO.** Que el primero de setiembre de dos mil tres, el licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades señaladas quien dijo ser apoderado especial de la empresa KIMBERLY- CLARK WORDWIDE, INC., plantea oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio antes indicada.

**TERCERO.** Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del catorce de junio de dos mil siete, se dispuso: “**POR TANTO** // En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE: I** Declarar el abandono de la oposición presentada por el señor Jorge Tristán Trilles en su condición de apoderado especial de KIMBERLY- CLARK WORDWIDE, INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “SUPER KLEAN” (DISEÑO), en clase 16 internacional, presentada por el señor Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de Apoderado Especial de PAPELERA INTERNACIONAL S.A. **II** Se ordena continuar con el trámite que corresponda a la marca solicitada....”

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de julio del dos mil siete, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren

indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, presentó el 01 de setiembre de 2003 oposición a la solicitud de la marca "SUPER KLEAN" (Diseño) en clase 16, como apoderado especial de la sociedad KIMBERLY- CLARK WORDWIDE, INC., acreditándolo, con posterioridad, en el poder adjunto a la solicitud de renovación de la marca Trébol, en clase 16, registro N° 51663 (ver folios 78 y 135 al 137).

2.- Que el licenciado Tristán Trelles agrega con el escrito de apelación, poder otorgado el 16 de enero de 2007 por la empresa Kimberly-Clark Worldwide, Inc., (ver folios 140 al 144).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado, que el licenciado Jorge Tristán Trelles ostentara poder suficiente para representar a la empresa KIMBERLY-CLARK WORDWIDE, INC, a la fecha 01 de setiembre de 2003 en la cual presenta la oposición contra la solicitud de registro de marca indicada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de setiembre de 2003, mediante el cual el licenciado Jorge Tristán Trelles plantea la oposición contra la solicitud de registro de la marca “**SUPER KLEAN**” (Diseño) en Clase 16 de la nomenclatura internacional, aduce el carácter de apoderado especial de la empresa **KIMBERLY- CLARK WORDWIDE, INC.**, no obstante, no acredita su personería con esta presentación. El Registro previno al oponente para que acreditara su representación, de conformidad con las exigencias de ley y las circulares RPI 01-2005 y RPI 04 y 07-2007, en tal atención, por escrito presentado en fecha veintiocho de mayo de dos mil siete, indica que su poder se encuentra adjunto a la solicitud de la renovación de la marca Trébol, en clase 16, registro N° 51663. Consta en autos copia confrontada por el Registro de tal poder (folios 135, 136 vuelto al 137). Si embargo, del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha once de enero de dos mil siete, fecha posterior a la presentación de la oposición, por lo que su legitimación procesal no puede provenir de dicho documento, tal y como lo afirma el licenciado en su escrito de contestación (folio 78) de lo prevenido por el Registro.

Asimismo, de la documentación constante en el expediente, a folios 67 al 68 vuelto, aparece una copia confrontada por el Registro de la escritura número ocho por la cual Katy Castillo Cervantes, en su condición de apoderada especial de la empresa oponente, sustituye al licenciado Tristán Trelles su poder, dicha sustitución, no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 84 del Código Notarial pues no indica fecha de otorgamiento del poder original que le fue conferido, aunque se da fe de que el poder fue legalizado ante el consulado costarricense en Chicago, no se indica que haya sido realizado el trámite de legalización y autenticación conforme establecen los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Servicio Consular, Ley No. 46 de 7 de junio de 1925 y sus reformas. Además, el poder por su contenido resulta un

poder general, y al omitirse requisitos establecidos por ley esa sustitución resulta improcedente para tener por acreditada la legitimación del opositor en este proceso.

**CUARTO:** Conforme la situación expuesta, por mayoría, este Tribunal estima que a la fecha en que se plantea la oposición, sea 01 de setiembre de 2003, el licenciado Jorge Tristán Trelles no contaba con un poder que cumpliera con las formalidades de ley, para representar válidamente a la empresa opositora KIMBLERLY-CLARK WORLDWIDE, INC..

Ha de tenerse presente, que la legitimación procesal, o **legitimatio ad processum**, es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario, dicho poder debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requisito que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 párrafo segundo, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

Además, puede advertirse, que con el propósito de sanear el procedimiento se le previno al licenciado Tristán Trelles, por parte de este Tribunal (folio 149), acreditar su legitimación para actuar a partir de la fecha de presentación de la oposición, y por escrito presentado en fecha dos de noviembre de dos mil siete, indicó que se resolviera con base en el escrito inicial o se tuviera por ratificado el trámite según poder adjunto al escrito de apelación, si bien este último poder aportado cumple con todas las formalidades de ley, fue otorgado el 16 de enero de 2007, por lo que tal petición no puede ser acogida por la mayoría de este Tribunal y tenerse como legitimada su actuación, pues tanto el poder inicial como el adjunto al escrito de

apelación resultan poderes otorgados en fechas posteriores a la presentación de la oposición.

En consecuencia, al no haberse acreditado en forma oportuna, ni debidamente, la legitimación por parte del Licenciado Jorge Tristán Trelles, su actuación y petición realizadas ante el Registro y este Tribunal resultan improcedentes, pues en definitiva hubo ausencia de legitimación ad processum para actuar en representación de la empresa **KIMBLERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.** y a falta de requisitos esenciales, no se entra a conocer sobre el fondo del asunto planteado ni en lo apelado, ya que la demostración de la legitimación, constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Con fundamento en lo expuesto, por mayoría procede declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **KIMBLERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos del catorce de junio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, quien dijo ser apoderado especial de **KIMBLERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y ocho minutos del catorce de junio de dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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.**

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

## **VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

### **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 N° 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 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 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 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° 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 (artículos 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 (artículos 15 de la Ley y 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 y 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 (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro 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, según sea el caso.**

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 N° 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.

**TERCERO. 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, el firmante 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, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. 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.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el **principio de congruencia** estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la



formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



***DESCRIPTORES***

-LEGITIMACION

-LEGITIMACION PARA PROMOVER LA GESTION ADMINISTRATIVA

TNR: 00.55.60.