

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0250-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BIO CLAUS HIPP (Diseño)”

Hipp & Co., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6933-02)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 033-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil ocho.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor de edad, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **HIPP & CO.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Sachseln, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil siete; y,

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 (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 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 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 (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 HIPPI (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 representación, tanto de la empresa INVERSIONES EN GALEÓN DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA, como de los señores GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL y CHRISTIAN HAMPL GINEL, formuló una oposición contra la solicitud de inscripción de la marca que se pretende inscribir, según consta a folios del 9 al 78 inclusive, del expediente.

No obstante lo anterior, en la resolución impugnada, sea, la de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto del año en curso, el Registro **a quo** resolvió, 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 HIPPI” (DISEÑO), en clase 29 internacional, presentado [sic] por la empresa Hipp & Co, de Suiza, la cuál [sic] se deniega...*”.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió pronunciarse sobre la oposición presentada por** los señores **Gustavo Francisco Hampl Ginel** y **Christian Hampl Ginel**, ambos representados, como se mencionó, por el Licenciado **Hernández Brenes**.

No hay duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, 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.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto en el considerando que antecede, 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 –como se expuso líneas atrás– 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**, limitándose a hacer ahí un pronunciamiento respecto de la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES EN GALEÓN DORADO S.A.**, pero absteniéndose de resolver acerca de la oposición hecha en representación de los citados señores **HAMPL GINEL**, contra la inscripción marcaria solicitada. Asimismo, el Registro omitió un pronunciamiento expreso sobre la marca “Biol” inscrita a favor de la opositora y que también fue opuesto por el apoderado Luis Esteban Hernández Brenes en el escrito presentado el 13 de marzo de 2003.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el *principio de congruencia*, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se **ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diez de agosto de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos 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

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98