



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0944-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “S SUPAPEL (Diseño)”

Suministradora de Papeles Su Papel, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-5091)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 077-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Carlos Castro Loría**, titular de la cédula de identidad número 1-621-217, por cuenta de la empresa guatemalteca denominada **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho.

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 la manera en que deberá ser resuelto se procede de una vez a conocer sobre este asunto.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso bajo examen, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, por cuenta de la empresa **SUMINISTRADORA DE**



PAPELES SU PAPEL, S.A., solicitó la inscripción de la marca “**S SUPAPEL (Diseño)**”, en **Clase 16** del nomenclátor internacional. Dicho pedimento ameritó que el Licenciado **Juan Carlos Castro Loría**, interviniendo como *gestor oficioso* de la empresa **PAPELERA INTERNACIONAL S.A.**, promoviera una oposición a la solicitud de inscripción mencionada, intervención que por no haber sido acompañada de la garantía prevista en los artículos 82 párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), y 9° párrafo final de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), provocó que en la parte dispositiva de la resolución apelada, tal oposición fuere tenida por el Registro de la Propiedad Industrial como “*(...) por no presentada (...)*”, ordenándose de seguido “*(...) archivar la oposición presentada (...) y continuar con el trámite de inscripción (...)*” de la marca solicitada.

Sin entrar a conocer el fondo del asunto, de lo recién expuesto se desprende que la resolución apelada muestra, sin duda alguna, una *ruptura de la continencia de la causa*, porque aunque ciertamente en lo referente a la *gestoría oficiosa*, el citado artículo 9° párrafo final del Reglamento de la Ley de Marcas sanciona con el tener “**por no presentada**” la actuación del *gestor* si acaso no rindió la garantía prevista al momento de su primera actuación, **esa se trata de una sanción que no debe ser dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de manera interlocutoria**, como sucedió en este caso al atribuírsele tácitamente un carácter incidental, **sino al momento en que deba pronunciarse de manera definitiva acerca de la solicitud de inscripción** marcaría de que se trate, y si ese fuere el caso, además acerca de las eventuales oposiciones (bien planteadas o no, exitosas o no) que hubieren sido presentadas.

Un doble razonamiento ampara el criterio que antecede. Por una parte, ni las normas que rigen la actividad de este Tribunal (sean, básicamente, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000, y el Reglamento Orgánico y Operativo de ese Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), ni la Ley de la Marcas y su Reglamento, prevén que dentro de los distintos trámites marcarios que contemplan, se pueda dar dentro de un mismo procedimiento la resolución interlocutoria de



aspectos distintos a lo que se refieren los artículos 16 y 18 primer párrafo de la Ley de Marcas, y 20 de su Reglamento, con el consecuente desgaste y costo procesales, y muy por el contrario, tales disposiciones dejan inferido que tanto las solicitudes marcarias, como las eventuales oposiciones que sean presentadas, **deben ser resueltas de una vez y en una única resolución.**

Por otra parte, la decisión del Registro de la Propiedad Industrial de resolver de manera accidental el punto concerniente a la “no presentación” de la oposición, esto es, antes de pronunciarse acerca del fondo de la solicitud efectuada, implica que a la figura de la **gestoría oficiosa** se le ha conferido, de manera errónea, el carácter de un procedimiento autónomo, visto en sí mismo, **y no como lo realmente es, un remedio o instrumento procesal de carácter temporal, previsto sólo para dotar de representación a quien no goza de ella dentro del contexto de una solicitud de inscripción marcaria o de una oposición a ésta,** y sólo eso.

Entonces, hay que entender que la **gestoría oficiosa**, por lo menos en el ámbito del Registro de la Propiedad Industrial, no se trata de un procedimiento especialísimo que deba ser resuelto de manera independiente si acaso no resulta idónea, sino, simplemente, de la intervención de un Abogado que invoca la representación de un tercero careciendo de poderes suficientes para ello, y tan sólo para realizar actos que no admiten demora, tales como lo son, desde luego, una solicitud de inscripción, o la formulación de una oposición marcaria.

Por lo expuesto, lo único procedente es, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y para reconducir la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, toda vez que, tal como se estableció de manera expresa en su “Por Tanto”, **se dispuso “tener por no presentada”** la oposición, para de seguido ordenar “**continuar con el trámite de inscripción**”, lo cual, tal como ha sido analizado, no es correcto, por cuanto lo que cabía esperar del **a quo**, es que hubiere hecho, oportunamente, una única resolución definitiva que contuviera un adecuado pronunciamiento sobre lo acontecido en el procedimiento, incluyéndose el tema de las representaciones –si es necesario– y no fragmentar su análisis en dos momentos (actos) distintos, que como se mencionó, no están contemplados en la normativa.



TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, con fundamento en las consideraciones que anteceden, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, continúe éste con los procedimientos a cargo suyo, perdiendo ya interés pronunciarse en cuanto a la apelación, por lo que ha sido resuelto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara NULA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos y veintinueve segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho.— No se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por ya haber perdido interés.— 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 que continúe con los procedimientos a cargo suyo.— **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98