



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0478-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de Fábrica “TROPIFRUT” (DISEÑO) (31)

C.I. PROMOTORA BANANERA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1552-10)

Marcas y otros signos

VOTO N° 079-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del dieciocho de julio del dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos, en su condición de apoderado especial de **C.I. PROMOTORA BANANERA S.A.**, una compañía establecida y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Marcas de Ganado, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del ocho de Marzo del dos mil once.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, sea sobre el recurso de apelación presentado, siendo que deberá subsanarse de previo la alteración del procedimiento, lo anterior 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).

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 **objección** 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

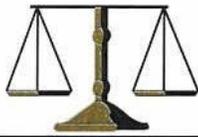


- Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 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).

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 la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, 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 marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser reunido 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.

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, sea el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín** en su calidad de apoderado especial de la empresa **C.I. PROMOTORA BANANERA S.A.**, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio



esencial para buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad a partir de la resolución apelada, de las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del ocho de Marzo del dos mil once, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en los procedimientos llevados a cabo por dicha Subdirección en relación a las oposiciones a solicitud de registro de marca de fábrica “**TROIPIFRUT**”, concretamente en las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del ocho de Marzo del dos mil once, y de las diez horas con cuarenta y siete minutos con veinte segundos del diez de Marzo del dos mil once, en las cuales en la primera resolución el Registro resuelve rechazar la oposición interpuesta por **C.I. PROMOTORA BANANERA S.A.** declarando su archivo y continuar con el trámite de la oposición planteada por **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, la cual posteriormente en la segunda resolución fue declarada con lugar contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**TROIPIFRUT**” (**DISEÑO**), la que por ende se deniega, bajo el número de expediente 10-1552, observa este Tribunal que en el caso concreto, se ha presentado una situación en la cual se resuelven las oposiciones indicadas en diferentes resoluciones, incluso en distintas fechas debiendo resolverse ambas en un solo acto en una sola resolución final.

Estima este Órgano Colegiado que el dictado de dos resoluciones diferentes en distintos momentos retrasa los procedimientos de inscripción de la marca, o la oportunidad para apelar los criterios del Registro en caso de rechazo de la misma, en detrimento del usuario. Esta situación permite al usuario no solo conocer de forma clara y detallada la totalidad de los recaudos establecidos a su solicitud, sino también para recurrir de una forma efectiva la respectiva resolución. Así también el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con el razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada una de las objeciones que opone a las solicitudes de inscripción, en respeto al Principio de Congruencia; en los casos en que exista oposición a la inscripción de una marca (Artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas), o cuando se recurre la resolución que deniega la inscripción de la misma, por cualquiera de las razones que establece la Ley de Marcas; debe el Registro de la Propiedad Industrial referirse a todos y cada



uno de los extremos que como agravios, opone el gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones en un solo acto, tal y como lo dispone el artículo 18 de la ley de rito , en su primer párrafo:

“Resolución. Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.”

Por todo lo anteriormente expuesto observa este Tribunal que en el expediente venido en alzada existe un evidente error procesal del Registro de la Propiedad Industrial al no resolver en una sola resolución final, las oposiciones presentadas por las empresas **C.I. PROMOTORA, BANANERA S.A, FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, las cuales debieron ser resueltas junto con la solicitud de inscripción de la marca propuesta **“TROIPIFRUT” (DISEÑO)**, presentada por **TROIPIFRUT SOCIEDAD ANONIMA**, por lo que cabe entender que en ella se conculcó la *continencia de la causa*, por cuanto lo procedente era pronunciarse, de una vez, y en esa misma oportunidad, acerca de la oposición a la solicitud de inscripción marcaria que interesa.

CUARTO. SOBRE 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 lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del ocho de Marzo del dos mil once, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y a emitir una nueva resolución final en un solo acto. 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** lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las catorce horas con



treinta y cuatro minutos y treinta y cuatro segundos del ocho de Marzo del dos mil once, a efecto de que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y a emitir una nueva resolución final en un solo acto. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98