



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0671-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “WISH”.**

**Unilever N.V, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 156-2008**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 1417-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre del dos mil nueve***

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos cincuenta y ocho doscientos diecinueve, representante de la empresa **UNILEVER N.V**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del dos de abril de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el diez de enero de dos mil ocho la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número uno mil cincuenta y cinco setecientos tres, en su calidad de Apoderada Especial de la compañía **NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA** formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**WISH**”, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir Carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos,



aceites y grasas comestibles”.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de julio de dos mil ocho, el licenciado Luis Pal Hedegüs en su calidad de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, presentó oposición contra la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del dos de abril de dos mil nueve, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de registro planteada.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de julio de dos mil ocho, el apoderado de la opositora el señor Luis Pal Hedegüs de calidades indicadas al inicio, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, apeló la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

#### ***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 LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Ante la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “WISH”, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de enero de dos mil ocho, por la licenciada Giselle Reuben Hatounian en nombre de la empresa de esta plaza, **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, el apoderado de la empresa **UNILEVER N.V**, presenta oposición contra la marca que se pretende inscribir, según consta a folios del 10 al 15 del presente expediente. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución emitida a las Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del dos de abril de dos mil nueve, resuelve, en lo que interesa, lo siguiente: *“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de UNILEVER N.V , contra la solicitud de inscripción de la marca “WISH” en clase 29 internacional, presentada por Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la compañía Numar S.A, la cual se acoge...”*.

En el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre la excepción “uso anterior” alegada por la gestionante tal y como consta a folios 37 a 44 del expediente, ya que entre los alegatos esbozados por la recurrente refieren a que su representada presentó la solicitud de inscripción de la marca “WISH” el día 10 de enero de 2008 para proteger entre otros productos aceites y grasas comestibles, siendo que la oponente presentó la solicitud de inscripción de la marca WISH- BONE ( DISEÑO) en clase 29 y 30 y la marca “WISH- BONE en clase 29 para proteger aceites y grasas comestibles en fecha 24 de enero de 2008, es decir catorce días después de la presentación de la solicitud por parte de su representada, que es evidente que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas, y las mismas protegen exactamente los mismos productos en clase 29.



Argumentó además la apelante sobre la prelación para adquirir el derecho de una marca, que la regla general para determinar quien tiene el derecho de prelación sobre el registro de una marca, es aplicando el principio primero en tiempo primero en derecho, ya que el oponente con las pruebas aportadas no logra demostrar que haya utilizado la marca en fecha anterior al 10 de enero del 2008 ( fecha en su representada presenta la solicitud de inscripción de la marca), y que las mismas son impresiones de internet, que no demostró el uso de la marca en Costa Rica, así como el uso para comercializar productos en clase 29, específicamente aceites y grasas comestibles. Indicando además que quien obtiene el derecho sobre el registro de una marca, es quien la presente primero ante el Diario del Registro de la Propiedad Industrial, ya que las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una y que conforme lo indica su representada tiene mejor derecho ya que presentó la solicitud de inscripción de la marca el 10 de enero y la oponente la presentó el 24 de enero del mismo año.

En relación a estos agravios se impone hacer las siguientes consideraciones: 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 *objección* 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 marcaría–, **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, 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 del uso anterior de la marca planteada por la gestionante la licenciada GISELLE REUBEN HAUTONIAN**, apoderada de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, absteniéndose de resolver acerca de la falta de uso de la marca por parte de **UNIILEVER N.V.** 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 este Tribunal que en esa resolución se quebrantó el principio de congruencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del dos de abril de dos mil nueve, 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 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintisiete segundos del dos de abril de dos mil nueve. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**00.42.25 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA**  
**(INGONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN)**