

RESOLUCIÓN FINAL

Exp. N° 2007-0300-TRA-PI

Solicitud a la inscripción de la marca “TORO”

Dow Agrosciences LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 3335-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 157-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del once de abril del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 9330 Zionsville Road, Indianápolis, Indiana 46228, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos del dieciocho de julio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de mayo del dos mil cuatro, el licenciado Francisco Fung Li, mayor, casado una vez, contador público, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número siete-cero cincuenta y uno-seiscientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado

generalísimo sin límite de suma de **INDUSTRIAS BIOQUÍN, CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero ochenta y cinco cero setenta y seis, solicitó la inscripción de la marca “**TORO**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, para la protección de fabricación y comercialización de plaguicidas, pesticidas y herbicidas.

SEGUNDO: Que en fecha diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, los licenciados Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.**, y Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de apoderado especial de la compañía **DOW AGROSCIENCES LLC.**, se opusieron a la solicitud de inscripción de la marca “**TORO**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional.

TERCERO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, veinte minutos, del dieciocho de julio del dos mil siete, dispuso en lo que interesa lo siguiente: “ (...) **I. Declarar el abandono de la oposición presentada por Fernán Vargas Rohrmoser, como apoderado especial de DOW AGROSCIENCES LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca “TORO”, en clase 05 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente Administrativo N° 2004-3335 y en consecuencia se ordena continuar con el trámite respectivo.**(la negrilla no es del texto original).

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, mediante escrito presentado el dieciséis de agosto del dos mil siete, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, siendo, que la Dirección de ese Registro, por resolución de las nueve horas, cincuenta minutos, del dos de noviembre del dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las

partes interesadas, o que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1-** Que el señor Franciso Fung Li, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS BIOQUIN CENTROAMERICANA S.A.**, cédula de persona jurídica número número tres-ciento uno-cero ochenta y cinco mil cero setenta y seis. (Ver folio 2). **2-** Que el licenciado Manuel E. Peralta Volio es Apoderado Especial de la compañía **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.** (Ver folios 52 al 59). **3-** Que el licenciado Manuel E. Peralta Volio, es Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.** (Ver folios 76 al 81).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que existe con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto, el siguiente: **1)** Que el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser ostente la capacidad procesal para actuar a nombre de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.** (La prueba constante en el expediente (Ver folios 64 al 65) demuestra que el licenciado mencionado no posee la capacidad procesal para actuar en nombre de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC.**).

TERCERO: SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LAS MARCA “TORO”, Y LA FORMA COMO DEBE RESOLVERSE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS. 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 (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 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.”

CUARTO: SOBRE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la solicitud de inscripción de la marca **“TORO”**, presentada por la empresa **INDUSTRIAS BIOQUÍN CENTROAMERICANA S.A.**, los licenciado **Manuel E. Peralra Volio**, en representación de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, y Fernán Vargas Rohrmoser, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de diciembre del dos mil cuatro, formularon oposición contra la solicitud de inscripción de la marca que se pretende inscribir, alegando el representante de la primera la primera, que la marca **“TRES TOROS”** de su representada, en clase 5 de la nomenclatura internacional, existe una clara y evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que genera un posible riesgo de confusión. Por su parte, la segunda opositora, alega lo mismo que la primera.

No obstante lo anterior, en la resolución impugnada, sea, la de las catorce horas, veinte minutos, del dieciocho dispuso en lo que interesa, lo siguiente: *“ (...) I. Declarar el abandono de la oposición presentada por Fernán Vargas Rohrmoser, como apoderado especial de **DOW AGROSCIENCES LLC**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“TORO”**, en*

clase 05 de la nomenclatura internacional, tramitado bajo el expediente Administrativo N° 2004-3335 y en consecuencia se ordena continuar con el trámite respectivo.(la negrilla no es del texto original).

Inconforme con la resolución referida, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando, que el poder con que actúa esta acreditado en el expediente de renovación de la marca POLY-D DURBAN, clase 5, registro N° 104743, solicitud presentada el 9 de febrero del 2007, a las 08:40:51 horas, en la que ratificó lo actuado por el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser.

De lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, se infiere, que éste incumplió con el procedimiento establecido para el caso de la interposición de la oposición presentada por el representante de la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, ya que el Registro como puede apreciarse del expediente se avocó a resolver únicamente lo relacionado con la capacidad procesal del licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en su condición de representante de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, sin tomar en consideración lo concerniente a la oposición planteada por la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**TORO**”, presentada por la empresa **INDUSTRIAS BIOQUÍN CENTROAMERICANA**, por lo que este Tribunal considera que esa omisión implica un quebrantamiento al principio de congruencia que debió ser observado por el Registro a quo y deviene en una violación grave del procedimiento dispuesto por ley para estos casos (ver artículos 128 y 129, 158 y 165 de la Ley General de la Administración Pública).

QUINTO: 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– el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en el numeral 18° párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a resolver conjuntamente no solamente lo relacionado con la capacidad procesal del licenciado Fernán Vargas Rohrmoser en representación de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, sino también lo relativo a la solicitud de registro de la marca “**TORO**”, gestionada por la empresa **INDUSTRIAS BIOQUIN CENTROAMERICA S.A.**, y la oposición presentada por la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, en contra de la solicitud de la marca mencionada, a efecto de dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos, del dieciocho de julio del dos mil siete. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales que anteceden, se **ANULA** la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinte minutos, del dieciocho de julio del dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a resolver conjuntamente conforme lo establecido por el numeral 18° párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la solicitud de registro de la marca “**TORO**”, gestionada por la empresa **INDUSTRIAS BIOQUIN CENTROAMERICA S.A.**, y la oposición presentada por la empresa **ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A. DE C.V.**, en contra de la solicitud de la marca mencionada, a efecto de 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

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38