

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2007-0291-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicio “FRIEND’S PUB & RESTAURANT” (DISEÑO)**

**PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2292-05)**

**VOTO No.171-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del dieciocho de abril de dos mil ocho.**

Visto el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Elías Soley Gutiérrez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y cinco-doscientos ochenta y dos, en su condición de apoderado especial de **PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Guatemala, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil siete.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; 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 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 LA FORMA CÓMO DEBE RESOLVERSE LA OPOSICIÓN PRESENTADA, EN LA QUE SE ALEGUE EL USO ANTERIOR DE UN SIGNO DISTINTIVO NO REGISTRADO.** 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 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).

Por otra parte, respecto al caso en que se haya presentado una oposición que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone lo siguiente:

*“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.*

*El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la*

*cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión” (Lo resaltado no es del original)*

Seguidamente, el artículo 18, párrafo primero de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que:

*“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...”*

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 en tratándose de una oposición fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan conjuntamente.

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*, 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, dispuso:

*“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.”*

**TERCERO. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Ante la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**FRIEN’S PUB & RESTAURANT**” (**DISEÑO**), el señor **Luis Campos Sancho**, en representación de la empresa de esta plaza **PRODUCCIONES FRIENDS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de junio de dos mil seis, formuló oposición contra la solicitud de inscripción de la marca que se pretende inscribir, alegando entre otras cosas, que desde el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, su representada es propietaria de un local comercial dedicado a bar restaurante denominado **BAR FRIEND’S**, por lo que procede la aplicación del numeral 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, transcrito supra. Además, indica que su representada ha presentado formal solicitud de inscripción del nombre comercial “**FRIEND’S**” (**DISEÑO**), con el fin de que se inscriba para la actividad de bar, y continuar así con el comercio, tal y como se ha venido realizando a lo largo de seis años (ver folios del 73 al 77, inclusive).

No obstante lo anterior, en la resolución impugnada, sea, la de las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de agosto de dos mil siete, la Subdirección del Registro **a quo** resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **PRODUCCIONES FRIEND S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FRIEND’S, PUB & RESTAURANT**” presentada por **Elias Soley Gutiérrez**, la cual **SE DENIEGA...**”*

De lo expuesto se infiere, que el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido para el caso de la interposición de la oposición presentada por el representante de la empresa **PRODUCCIONES FRIENDS, S.A.**, en la que se alega el uso anterior del signo distintivo “**FRIEND’S**” (**DISEÑO**), 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 128,129, 158 y 165 de la Ley General de la Administración Pública).

**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– el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en el numeral 68 en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca de servicio “**FRIEND’S PUB & RESTAURANT**”, gestionada por la empresa **PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.**, y el de la solicitud de registro del signo distintivo en uso “**FRIEND’S**” (**DISEÑO**), a nombre de la empresa **PRODUCCIONES FRIEND’S, S.A.**, cuyo expediente corresponde al número número nueve mil setecientos cincuenta y dos-cero cinco (9752-05), a efecto de dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos en apego a lo que establecen los artículos 17 y 18 citados. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de agosto de 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 que anteceden, se **ANULA** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta minutos del veintisiete de

agosto de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro del nombre comercial “**FRIEND’S PUB & RESTAURANT**” **DISEÑO**, gestionada por la empresa **PRONE, PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.**, y el de la solicitud de registro del signo distintivo en uso “**FRIEND’S**” (**DISEÑO**), a nombre de la empresa **PRODUCCIONES FRIEND’S, S.A.**, expediente número nueve mil setecientos cincuenta y dos-cero cinco (9752-05), 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*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



## **DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.49**