



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2007-0263-TRA-PI

Solicitud a la inscripción de la marca “PINTALUX (DISEÑO)”

Compañía, Pintuco S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1975-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 177-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, mayor, soltero, asistente legal, vecino de San José, Barrio Pinares, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y siete-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia y domiciliada en calle veintinueve número cuarenta y tres A-cincuenta y ocho, Medellín, Colombia, en contra de la resolución número 8178 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintiuno de agosto del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de marzo del dos mil tres, el licenciado Rudy Masís Villavicencio, mayor, soltero,

contador, vecino de Cartago, Tejar, Asunción, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y seis-cero catorce, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica **PINTALUX (DISEÑO)**, en clase 2 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir, la fabricación de pinturas, barnices y lacas para el mantenimiento del hogar y zonas comerciales, como edificios, entre otros.

SEGUNDO: Que en fecha veintiséis de agosto del dos mil tres, el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca “**PINTALUX (DISEÑO)**”, en clase 2 de la nomenclatura internacional.

TERCERO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas del veintiuno de agosto del dos mil siete, dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas, y citas de Ley N° 7978(Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), constitución Política y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAÑÍA PINTUCO, SA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PINTALUX**” en clase 02 internacional, presentado por **ECKART COLORS, S.A.(...)**.” (la negrilla es del texto original).*

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Luis Fernando Asís Royo, en representación de la empresa **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de setiembre del dos mil siete, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida en líneas atrás, siendo, que la Dirección de ese Registro, mediante resolución de las nueve horas del dieciséis de octubre del dos mil siete, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió la prueba para mejor proveer del expediente número 2003-5602 del 26 de agosto del 2003, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio PINTULUX, en clase 2 de la nomenclatura internacional, el cual se ha tenido a la vista. (Ver folios del 1 al 7 del expediente solicitado Ad Effectum Videndi).

SEGUNDO: 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 Rudy Masís Villavicencio, es Apoderado Generalísimo sin límite suma de la empresa ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA. (Ver folio 4). **2-** Que el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, el 26 de agosto del 2008, fecha en que se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PINTALUX (DISEÑO)**”, fungía como **apoderado** especial de la “**COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**” (Ver folio 116 al 118). **3-** Que el señor Luis Fernando Asís Royo, es Apoderado Especial de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.** (Ver folio 77 vuelto). **3-** Que la marca “**PINTULUX**”, en clase 2 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de fabricación, propiedad de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, fue presentada para inscripción en el Registro a las 14:23:26 horas del 26 de agosto del 2003, según expediente número 2003-0005602, la misma se mantiene en suspenso. (Ver folio 101).



TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO: SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS “PINTALUX (DISEÑO)” y “PINTULUX”, Y LA FORMA COMO DEBE RESOLVERSE LA OPOSICIÓN PRESENTADA. 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 **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 (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.”

QUINTO: EN CUANTO A LOS MOTIVOS DEL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN PRESENTADA EN CONTRA DE LA MARCA SOLICITADA “PINTALUX DISEÑO”, Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la solicitud de inscripción de la marca indicada, el señor Francisco Guzmán Ortiz, en representación de la empresa **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de agosto del dos mil tres, formuló oposición contra la solicitud de inscripción de la marca que se pretende inscribir, alegando la existencia de identidad gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada **“PINTALUX (DISEÑO)”** con la marca **NOTORIA Y FAMOSA DE SU REPRESENTADA “PINTULUX”**, no inscrita aún en Costa



Rica, pero debidamente presentada en el Registro para su trámite de inscripción, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 17° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, solicitó se acumulara todo expediente en relación y se tramitara como un solo asunto.

No obstante lo anterior, en la resolución impugnada, sea, la número 8178 de las once horas del veintiuno de agosto del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAÑÍA PINTUCO, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PINTALUX**” en clase 02 internacional, presentado por **ECKART COLORS, S.A.** (...).*” (la negrilla es del texto original).

Inconforme con la resolución referida, el licenciado Luis Fernando Asís Royo, en representación de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que con la oposición se presentaron copias simples de la inscripción de la marca PINTULUX en Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela, ya que en ese momento, el 25 de agosto de 2003, el Registro aceptaba como válidas esas pruebas. Aduce, que en virtud de la resolución del Registro de las 13:30 horas del 19 de marzo de 2007, se aportó declaración jurada ante el Notario Manfred Clausen Gutiérrez, para adecuar la prueba a los nuevos requerimientos del Registro. Alega, que la interpretación que el Registro hace del artículo 17° contraviene lo dispuesto en el mismo, siendo, que el espíritu de ese artículo va en defensa de marcas que no se encuentran registradas en el país y que a pesar de no estar registradas pueden ser la base para una oposición a una solicitud en trámite en el país. El artículo obliga al titular de la marca a presentar la solicitud de inscripción de su marca la cual se acumula a la oposición para que una vez resuelta la misma se inscriba debidamente, requisito que cumplió su representada. Aduce además, que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca “PINTULUX” y “PINTALUX”, además, ambas marca van dirigidas a un mismo grupo de consumidores.

SEXTO: SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Haciendo un análisis de los actos procesales que confiere este expediente, se infiere, que el Registro de la Subdirección del 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 **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, en la que se alega la presentación de la solicitud de la marca de comercio “**PINTULUX**”, y por ende, la aplicación del artículo 17° de la Ley de Marcas, 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).

De lo anterior, este Tribunal determina, que toda resolución debe ser congruente con lo peticionado, requisito esencial, que debe informar todo acto decisorio, que en el caso que nos ocupa se omitió, por lo que esta Instancia considera procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada, por las razones que se indicarán de seguido: Al respecto, cabe mencionar, que el opositor al apersonarse al expediente alegó, tal y como se indicó en el párrafo primero del Considerando Cuarto, que la marca “**PINTULUX**”, no está inscrita en Costa Rica, pero sí presentada al Registro de la Propiedad Industrial, que la misma es FAMOSA Y NOTORIA; es decir invocó la causal prevista en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sin embargo, el Registro, si bien en los hechos no probados, se refiere a la inexistencia de prueba de la notoriedad, se pronuncia sobre la defensa del "uso anterior", declarándola improcedente por extemporánea, resultando que el oponente en ningún momento alega en forma expresa esa causal (sería la del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con lo dispuesto en el artículo 17° de esa misma Ley). (Ver folio 16). Y no sólo se pronuncia sobre esta causal, sino que además interpreta erróneamente el referido artículo 17° párrafo segundo de la citada Ley, porque entiende que el plazo de quince días que tiene el oponente para presentar al



Diario la inscripción de su marca, corren a partir del momento de presentación de la marca a que se opone, lo cual no es cierto, porque ese plazo corre después de la publicación de los edictos y siempre dentro de los dos meses siguientes. Presentada en tiempo la oposición dentro de los dos meses siguientes a la publicación de edictos, hay quince días para presentar la solicitud de inscripción de la marca que ha venido siendo usada por el oponente.

Por otra parte, el oponente solicitó expresamente la acumulación del expediente de la marca “PINTULUX” (con vista del expediente número 2007-0263-TRA-PI, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PINTALUX”, en clase 2 de la nomenclatura internacional), se demuestra que la marca del oponente se presentó el 26 de agosto del 2003, sea el mismo día en que se presentó la oposición (Ver expediente N° 2003-0005602 referente a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “PINTULUX”, visible a folios del 1 al 7, y certificación de la marca indicada, visible a folio 101 del expediente 2007-0263-TRA-PI).

Como puede observarse, en el contenido y en la parte dispositiva de la resolución final, existe un vicio esencial, que como se indicó en líneas atrás, quebranta el principio de congruencia que debe existir en las resoluciones, por lo que este Tribunal, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en los artículos 17° y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, que el Registro omitió referirse y resolver en un único acto, respecto a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de Registro de la marca de fábrica “PINTALUX (DISEÑO)” gestionada por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el de la solicitud de registro del signo distintivo en uso “PINTULUX”, a nombre de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, cuyo expediente corresponde al número 2003-0005602, 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 de los motivos de fondo incoados por el representante de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara la nulidad de la Resolución número 8178 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del veintiuno de agosto del dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca de fábrica “**PINTALUX (DISEÑO)**” gestionada por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el de la solicitud de registro del signo distintivo en uso “**PINTULUX**”, a nombre de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.**, cuyo expediente corresponde al número 2003-0005602, 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 de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación por el señor Luis Fernando Asís Royo, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.** 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. **NOTÍFIQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38