



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-1033-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca: “LA HACIENDA”

INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3090-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 205-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Alejandra Bastida Alvarez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos dos- ciento treinta y uno, en su condición de Apoderada General de la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.**, existente y organizada de conformidad con las leyes de México, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, nueve minutos, un segundo del trece de agosto de dos mil nueve.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Industrial, de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, como en aquellos que



resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional.

Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, 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 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 se hubiere pedido. Se formularán con los siguientes requisitos: ...3) También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra “considerando”, se hará (...) e) **Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes**, de las excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideren aplicables. 4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden: ... ch) Excepciones. d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente...” (Lo resaltado no es del original).*

SEGUNDO. El caso bajo análisis trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA HACIENDA**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada inicialmente para proteger y distinguir productos alimenticios: *harinas, preparaciones hechas con cereal, polvo de hornear, pan, biscochos, pastelería, mil, azúcar moreno, melaza, salsas, sal, mostaza, pimienta y especias.*



En contra de dicha solicitud, se presenta oposición por parte de la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V, alegando similitud con su marca inscrita bajo el Registro No. 88314, denominada “**DE LA HACIENDA**” que se encuentra vigente desde el 08 de setiembre de 1994 protegiendo: *la producción y venta de pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confitería*, en la misma clase 30 internacional.

En razón de esa oposición, la solicitud original, posteriormente y por escrito presentado al Registro el 27 de mayo de 2008, fue modificada limitando los productos protegidos a: *especias (pimienta, comino, canela, orégano, etc) y achiote para cocinar*.

Sin embargo, observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos y un segundo del trece de agosto de dos mil nueve, se comete un error, en el “Considerando Tercero”, al realizar el cotejo de las marcas contrapuestas, que consiste en indicar productos diferentes de los que realmente protegen tanto la marca solicitada como la inscrita, de lo cual deriva una evidente incongruencia de la resolución venida en Alzada, pues resuelve sobre premisas equivocadas. Con ello se violenta el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de 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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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...” (El subrayado no es del original).

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por la



Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por las empresas solicitante y opositora, debe declararse la nulidad de la resolución de las catorce horas, nueve minutos y un segundo del trece de agosto de dos mil nueve, y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “**LA HACIENDA**”, para proteger y distinguir *especies (pimienta, comino, canela, orégano, etc) y achote para cocinar*, en contraposición con la marca “**DE LA HACIENDA**” inscrita para proteger *la producción y venta de pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confitería*, y no como erróneamente lo indicó en la resolución recurrida.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las catorce horas, nueve minutos y un segundo del trece de agosto de dos mil nueve y las que pendan de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie, expresamente, sobre la solicitud de registro de la marca “**LA HACIENDA**”, para proteger y distinguir *especies (pimienta, comino, canela, orégano, etc) y achote para cocinar*, en contraposición con la marca “**DE LA HACIENDA**” inscrita para proteger *la producción y venta de pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confitería*, y no como erróneamente lo indicó en la resolución recurrida.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. — **NOTIFIQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98