

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0301-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: "CLORBAN"

Dow AgroSciences LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3336-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 208-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Indiana, Estado de Indianápolis, en Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2004, el señor **Francisco Fung Li**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**CLORBAN**", en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir plaguicidas, pesticidas y herbicidas.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2004, el Licenciado **Fernán Vargas Rohmoser**, por cuenta de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

III.- Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***"POR TANTO / En virtud de lo expuesto y normativa citada, se RESUELVE: I. Declarar el abandono de la oposición presentada por el señor Manuel E. Peralta Volio, como apoderado especial de DOW AGROSCIENCES LLC, contra la solicitud de inscripción de la Marca "CLORBAN", en clase 05 internacional, presentada por Francisco Fung Li, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de INDUSTRIAS BIOQUIM CENTROAMERICANA S.A. II. Se ordena continuar con el trámite del expediente"***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 24 de setiembre de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC**, apeló la resolución referida, y expresó agravios mediante escrito presentado ante este Tribunal el 5 de febrero de 2008.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA SOLICITADA Y LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de la prueba para mejor proveer recabada, ni acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

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”):

- 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).

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 marcaria–, **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. EN CUANTO A 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, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil siete, toda vez que, tal como se estableció de manera expresa en su parte dispositiva o “Por Tanto”, se procedió a declarar “(...)el abandono(...)” de la oposición planteada por el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, por cuenta de la empresa **DOW AGROSCIENCES LLC**, y a ordenar “(...)continuar con el trámite del expediente(...)”.

El craso error de ambas decisiones es que ninguna de ellas tiene apego normativo, por cuanto no es cierto que sea posible declarar “**el abandono**” de una oposición y, consecuentemente, “**la continuación de los procedimientos**”, si es lo cierto que:

*“ (...)en lo que respecta al **opositor** a una solicitud de inscripción referente a un signo distintivo, la Ley de Marcas en su artículo 16 y el Reglamento de esa Ley en su artículo 22 (sendas normas que regulan el tema de las oposiciones a las solicitudes marcarias), no establecen alguna suerte de sanción procesal para el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos previstos para tales actuaciones, lo cual, dentro de la inteligencia de la Ley de la materia, es perfectamente comprensible, si es lo cierto que en definitiva, tanto la solicitud de inscripción como la oposición a ésta, son aspectos que deben ser resueltos en un único momento u oportunidad, de manera tal que lo razonable es entender, que si acaso el opositor incurrió en algún incumplimiento de lo establecido en los citados numerales, lo que corresponde es que en una misma resolución, el Registro de la Propiedad Industrial rechace la oposición y se pronuncie con relación a la solicitud presentada.” (Voto N° 15-2008, dictado por este Tribunal a las 12:30 horas del 14 de enero de 2008).*

El error procesal en el que incurrió el Registro **a quo**, estriba en que por haberse separado de la normativa aplicable al caso concreto, conllevó a que dictara la resolución apelada, que muestra, sin duda alguna, una **ruptura de la continencia de la causa**, porque en contra de lo establecido de manera expresa tanto en el párrafo

final del artículo 16 de la Ley de Marcas, como en el primer párrafo del ordinal 18 *ibídem*, en ella se dispuso el “**abandono**” de la oposición, mas sin haber entrado de una vez, de lleno, a pronunciarse con relación a la solicitud de inscripción presentada, cuando lo cierto que era su deber –se reitera– resolver sobre uno y otro extremo de una vez y en una única resolución.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que esa omisión implica un quebrantamiento del ***principio de congruencia*** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a 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, y no fragmentar su análisis para dos presuntos momentos distintos del procedimiento marcario.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el ***principio de congruencia*** estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil siete, 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. No obstante lo anterior, de previo al dictado de la nueva resolución y para evitar prevenciones o nulidades futuras por cuanto no consta ese documento en el expediente, el Registro deberá incorporar a éste una certificación de la marca que sirvió de fundamento para la oposición presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos del cinco de setiembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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.**

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: EXAMEN DE LA MARCA
TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA
TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: EXAMEN DE LA MARCA
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.16