



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0290-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca “*RANCHITAS TACO VALIENTE (DISEÑO)*”**

**PEPSICO INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5345-03)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 285-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del primero de setiembre de dos mil once.**

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-558-219, en representación de la empresa **PEPSICO, INC.**, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el catorce de agosto de dos mil tres ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Ana Cristina Saéñz Aguilar, mayor soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-643-172, en representación de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, con cédula jurídica 3-012-211833 solicita la inscripción de la marca de comercio “***RANCHITAS TACO VALIENTE***”



**(DISEÑO ESPECIAL)**, sin hacer reserva de la leyenda **“TACO VALIENTE”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *“tortillitas a base de harina y/o maíz, acompañadas o aderezadas con diferentes especias y todas con chile jalapeño”*.

**SEGUNDO.** Que por medio de escrito presentado el día 10 de febrero de 2004, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y en la representación indicada, se opone a la inscripción del signo solicitado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete, resolvió declarar el abandono de la oposición presentada por la empresa PEPSICO INC., en contra de la solicitud de inscripción del signo **“RANCHITAS (DISEÑO)”**.

**CUARTO.** Que por escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de marzo de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como



hechos probados de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el documento presentado al Diario del Registro con citas 567-051778-1-3, ha sido otorgado por la empresa PEPSICO, INC. en fecha 28 de abril de 2006, un poder especial al Licenciado Luis Pal Hegedüs (ver folios 52 a 58). **2.-** Que adjunto al Expediente 2009-0289-TRA-PI, de solicitud de registro de la marca RANCHITAS (DISEÑO) en Clase 29, se encuentra poder especial otorgado por la empresa PEPSICO, INC. al Licenciado Luis Pal Hegedüs, en fecha 25 de mayo de 1999, que fuera aportado en el Expediente de la marcas “LAY’S” inscrita bajo Registro No. 115389, (ver folio 67) y según Voto No. 167-2011 dictado por este Tribunal a las 10:15 horas del 11 de agosto de 2011.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada y en consecuencia ordena continuar con el trámite respectivo, en relación con el signo propuesto por la empresa Advanced Total Marketing System Inc.

El primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas”) establece:

*“**Artículo 18.- Resolución.** 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...**”*



Lo anterior significa que el Registro, **en un único acto**, debe pronunciarse acerca de las oposiciones; en caso que hayan sido interpuestas, admitiéndolas o rechazándolas y además entrar a conocer el fondo de la solicitud, sea pronunciarse acerca de la procedencia o no de la inscripción de la marca solicitada.

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite consiste en 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.

Y ello 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**, tutelado en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia). Resulta ocioso advertir que los argumentos anteriores 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.



Dado lo anterior, examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

**CUARTO. SOBRE EL SANEAMIENTO APLICADO POR ESTE TRIBUNAL.** En el caso bajo estudio, resulta necesario señalar, que la política de saneamiento seguida por este Tribunal, fundamentada en los principios de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal, y de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta, principios aplicables que favorecen al administrado y desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

En razón de lo anterior, mediante resolución dictada a las once horas con quince minutos, del veinticinco de junio de dos mil nueve (visible a folio 47), este Tribunal solicitó a la Dirección de Servicios Registrales una certificación referente a la inscripción del poder general inscrito bajo las citas 567-051778-1-3, señalado por el Licenciado Luis Pal Hegedus para acreditar su legitimación en calidad de representante de la empresa opositora PEPSICO, INC., poder que resultó ser de fecha posterior al escrito en que fuera presentada dicha oposición y por ello no acreditó su representación a esa fecha.



No obstante, una vez conferidas las audiencias correspondientes y mediante escrito presentado ante esta Autoridad el veintiséis de abril de 2010, el Licenciado Luis Pal Hegedus remite al poder especial otorgado por dicha empresa opositora en el año 1999, lo que se ha tenido como hecho demostrado (2), dado lo cual ha sido acreditada en forma satisfactoria su legitimación para actuar en dicha representación y que ya constaba en el Registro de la Propiedad Industrial, siendo ampliamente reconocido que los poderes especiales que se encuentran depositados en el Registro de Marcas son válidos para posteriores solicitudes de registro de marcas.

Así las cosas, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, por los dos extremos relacionados; sea, en virtud de que fuera subsanado por parte de la empresa opositora; Pepsico, Inc., el requisito de acreditar la legitimación de su representante y además por incongruencia de la resolución impugnada, para que una vez devuelto el expediente al Registro de la Propiedad Industrial, se continúe con el trámite de la solicitud de registro y se proceda a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los puntos debatidos, en este caso sobre la concesión o no del registro marcario solicitado por la empresa Advanced Total Marketing System Inc.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la compañía **PEPSICO, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil siete, la cual en este acto se anula, para que en su lugar se continúe con el trámite respectivo y se dicte una nueva resolución en que se pronuncie en forma expresa sobre todos los extremos debatidos. 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, para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*