



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1166-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: “HERBOXONE”

DUWEST GUATEMALA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2498-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 293-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veintidós de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gonzalo Vargas Acosta**, mayor, casado una vez, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-814-002, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **DUWEST GUATEMALA, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Guatemala, domiciliada en la Avenida Reforma 13-70 de la Zona 9 de la ciudad de Guatemala, Edificio Real Reforma, Tercer Nivel, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil nueve, el señor **Ignacio Pérez Echeverría**, en representación de la empresa **CRYSTAL CHEMICAL COMPANY DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**HERBOXONE**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional, para



proteger y distinguir: “*un herbicida*”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio de nueve, el Licenciado **Gonzalo Vargas Acosta**, por cuenta de la empresa **DUWEST GUATEMALA, S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada, con base en su marca inscrita “**HERBAXON**”, bajo el Registro No 136098, en clase 01 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*productos químicos destinados a la agricultura*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en lo expuesto y cita de ley indicada, se RESUELVE: 1) Declarar inadmisibile, la oposición interpuesta por el señor GONZALO VARGAS ACOSTA, en condición de apoderado especial de DUWEST GUATEMALA, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “HERBOXONE”, en clase 5 internacional. 2) Ordenar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio “HERBOXONE”, en clase 5 internacional. (...).*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Gonzalo Vargas Acosta**, en representación de la sociedad **DUWEST GUATEMALA, S.A.**, apeló la resolución referida, y expresó agravios mediante escrito presentado ante este Tribunal el doce de febrero de dos mil diez, una vez otorgada la audiencia de reglamento.

Redacta la Jueza Ureña Boza, 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.- Requisitos de las sentencias. 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. (...)”

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 y otros signos distintivos.

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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve, toda vez que, tal como se estableció de manera expresa en su parte dispositiva o “Por Tanto”, se procedió a: “(...) Declarar inadmisibles, la oposición interpuesta por el señor GONZALO VARGAS ACOSTA, (...)”, y a: “(...) Ordenar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio “HERBOXONE”, en clase 5 internacional. (...)”.

El craso error de dicha decisión **es que esa segunda parte no tiene apego normativo**, por cuanto como se dijo antes debió haberse resuelto en un solo acto la suerte de la solicitud de inscripción presentada, 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 “... *Ordenar se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio “HERBOXONE”, en clase 5 internacional.(...)*”, mas sin haber entrado de una vez, de lleno, a pronunciarse con relación a la solicitud de inscripción presentada, concretamente si se acoge o se rechaza, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve, 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y siete minutos y dieciocho segundos del veinte de julio de dos mil nueve. En su



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



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

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98