

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0320-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo CACIQUE

Companhia Cacique de Café Solúvel y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2702-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 297-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinticinco de julio de dos mil ocho.

Recursos de apelación presentados por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad Companhia Cacique de Café Soluvel, organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, y por el ingeniero Franklin Juárez Morales, cédula de identidad número cinco-ciento dos-cero cero siete, en su condición de gerente general del Consejo Nacional de Producción, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del trece de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que por solicitud presentada al Registro de la Propiedad Industrial en fecha ocho de mayo de dos mil tres, Hugo Alfredo Vega Mejía, cédula de identidad número dos-trescientos veinticinco-cero veintiséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Exportadora de Café San Lorenzo S.A., cédula de persona jurídica número tres-

ciento uno-doscientos cuarenta y seis mil ciento diez, solicitó el registro como marca del signo **CACIQUE** en clase 30 de la nomenclatura internacional para distinguir café molido y tostado calidad de exportación.

SEGUNDO. Que por escritos presentados al Registro de la Propiedad Industrial en fechas doce y dieciséis de setiembre de dos mil tres, el Consejo Nacional de Producción y Companhia Cacique de Café Soluvel respectivamente se opusieron al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las ocho horas del trece de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió en lo que interesa: *“Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **“CACIQUE”** en clase 30, presentado por **EXPORTADORA DE CAFÉ SAN LORENZO, S.A.**”* (mayúsculas y negritas del original).

CUARTO. Que por escritos presentados en fechas dos y nueve de noviembre de dos mil siete, Companhia Cacique de Café Soluvel y el Consejo Nacional de Producción respectivamente apelaron la resolución final antes referida.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve no se entra a considerar la existencia o no de hechos probados.

SEGUNDO. INCONGRUENCIA ENTRE LO SOLICITADO POR LAS PARTES Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Una vez analizado el expediente venido enalzada, este Tribunal considera procedente declarar la

nulidad de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial N° 8207 de las ocho horas del trece de setiembre de dos mil siete, toda vez que de su análisis, se concluye que la misma omitió expresar en su Por Tanto la decisión tomada sobre la oposición planteada por Companhia Cacique de Café Soluvel; asimismo, omite hacer un pronunciamiento expreso sobre la decisión tomada acerca de la solicitud de registro planteada por Exportadora de Café San Lorenzo S.A. Las omisiones e inadvertencias señaladas suscitan un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por las distintas partes que se han apersonado debidamente, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, garantizándole de esta forma a todas ellas el derecho de defensa que les asiste ante una resolución que en su criterio no le satisface.

Conforme al primer párrafo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se impone que *“Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con el principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.”* Así, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas. Lo anterior, 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, 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; por lo que la 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: *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, (...) , 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.”*

Por lo anterior, corresponde declarar la nulidad de lo actuado y resuelto por ese Registro a partir de la resolución final dictada a las ocho horas del trece de setiembre de dos mil siete, a efecto de que una vez devuelto el expediente, se proceda a dictar la resolución final conteniendo los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca de los recursos de apelación presentados.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada N° 8207, de las ocho horas del trece de setiembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar la resolución final, pronunciándose además sobre los aspectos omitidos. Por



la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca de los recursos de apelación presentados. 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.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Principio de Congruencia

Principio del Debido Proceso

TG. Principios Jurídicas del TRA

TNR: 00.31.27