



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0901- TRA-PI

Solicitud de traspaso de la marca AGUILAR & SOLIS

Marcas y otros signos

CORPORACIÓN PIPASA S.R.L, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 78510 /2011-2438)

VOTO N° 338-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del doce de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 15407 McGinty Rd. W, Minnesota, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de abril de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **CARGILL INCORPORATED**, solicita la transferencia de la marca **AGUILAR & SOLIS (MIXTO) clase 31, expediente No 2011-2438 de CORPORACIÓN PIPASA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** a favor de **CARGILL INCORPORATED**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas veintidós minutos diez segundos del tres de mayo de dos mil doce, le objetó a la solicitud entre otros lo siguiente: *“1. Indicar el número de expediente del signo que se pretende transferir, ya que el consignado en la solicitud se encuentra tachado. 2 Aportar documento de traspaso original, referencia de donde se encuentra documento original o en su defecto copia certificada del mismo, ya que se presentó copia sencilla (Art 31 inc f Ley de Marcas). 3. Analizada la presente solicitud se indica que no procede la solicitud de transferencia por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, Lo anterior por cuanto al analizar el registro que se transfiere (AGUILAR & SOLIS) número de expediente 2011-2444 que protege Alimento concentrado para animales) en relación con los registros que seguirían perteneciendo al actual titular AGUILAR & SOLIS LTDA registro 55572 cuyo titular es CORPORACION PIPASA S.A, protegiendo las actividades de fabricación y venta de toda clase de sustancias de alimentos terminados, para toda clase de animales) se logra determinar que los signos son muy similares, protegiendo productos y giro comercial relacionados, pero con titulares diferentes, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor .(Art 33 de la Ley de Marcas y 29 del Reglamento a la misma ley)”*.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió *“(…) por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara la improcedencia de la solicitud y se ordena el archivo del expediente”*.

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce, la representación de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, planteó apelación contra 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto no se indican hechos de tal naturaleza.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente, señalando entre otros, lo siguiente: “(...) 1), 2), 3) 3. *Analizada la presente solicitud se indica que no procede la solicitud de transferencia por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor. Lo anterior por cuanto al analizar el registro que se transfiere (AGUILAR & SOLIS) número de expediente 2011-2444 que protege Alimento concentrado para animales) en relación con los registros que seguirían perteneciendo al actual titular AGUILAR & SOLIS LTDA registro 55572 cuyo titular es CORPORACION PIPASA S.A, protegiendo las actividades de fabricación y venta de toda clase de sustancias de alimentos terminados, para toda clase de animales) se logra determinar que los signos son muy similares, protegiendo productos y giro comercial relacionados, pero con titulares diferentes, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor .(Art 33 de la Ley de Marcas y 29 del Reglamento a la misma ley)*”. Procediendo el Registro a quo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos , en concordancia con el artículo 13 de la misma ley, al archivo de la solicitud.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que a pesar de haber contestado en tiempo la prevención, el Registro insiste en declarar el archivo de la solicitud,



porque considera esa Oficina que la respuesta dada por su representada no es suficiente y que el hecho de efectuar un traspaso confundiría a los consumidores. Agrega que se le explicó posteriormente a esa Oficina que tanto **CARGILL INCORPORATED**, como **CORPORACIÓN PIPASA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, es el mismo grupo empresarial, no tomando en cuenta las razones y pruebas aportadas al expediente y que a efecto de evitar mayores atrasos en los trámites de registro de las marcas **AGUILAR & SOLIS**, su representada traspasó dicha marca inscrita bajo el registro número 55.572 (que era la base de la declaratoria de archivo) a favor de **CARGILL INCORPORATED**, para que se continuara con el trámite tanto de traspaso como de registro de la marca **AGUILAR & SOLIS**, que se conoce bajo el expediente Número 2011-2438.

TERCERO. SOBRE EL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Del análisis del expediente, se observa que el aquí recurrente ante la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada supra, cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, y más bien siempre sostuvo su desacuerdo con lo prevenido, señalándolo como improcedente, a pesar de habersele hecho la advertencia en caso de incumplimiento, de tener por abandonada la solicitud y archivarse las diligencias de inscripción.

En virtud del supuesto incumplimiento acaecido, el Registro procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada. En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9°, la solicitud de inscripción de una marca presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem).



En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, considera este Tribunal que en el presente caso el Órgano a quo omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de los alegatos esbozados por el apoderado de la compañía CARGILL INCORPORATED en su escrito presentado el 30 de mayo de 2012, dando respuesta a la prevención señalada.

Conforme lo indicado, se observa que el solicitante cumplió con la prevención emitida, nótese que consta a folio 17 del expediente la contestación a la prevención efectuada en autos, la cual fue respondida por el aquí apelante, haciendo notar su disconformidad, razón por la cual considera este Tribunal que lo procedente conforme a derecho es anular todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce, situación que en este caso, por los motivos antes dichos, ha implicado una indefensión al solicitante.

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial debe dictar una resolución motivada explicando las razones por las cuales no son de recibo las manifestaciones del apelante, y no simplemente tener por abandonada la solicitud.

Según lo expuesto 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.

Por lo anterior, corresponde en este acto, enderezar los procedimientos y para tal efecto, se declara la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce, y las que pendan de ésta, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho, según sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintidós minutos, veintiséis segundos del seis de junio de dos mil doce. y las que pendan de ésta. En su lugar proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento de los alegatos expresados en el recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33