

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-191-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “KIDCHUP”

CONOPCO, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2978-03)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 341-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor de edad, casado, una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CONOPCO, INC.**, con establecimiento mercantil y domiciliada en 390 Park Avenue New York, N.Y.10022, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas, diecinueve minutos del primero de octubre de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA SOLICITUDO PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición señaladas, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de mayo de dos mil tres, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica “**KIDCHUP**”, para proteger frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas

en clase 29 y mostaza, vinagre, salsas, condimentos en clase 30 nomenclatura internacional (folio 1). Los licenciados Robert C Van Der Putten Reyes, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, cédula de identidad ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho y Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderados especiales de la empresa MERCADEO UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA, presentaron oposición contra la solicitud de registro de la marca “KIDCHUP”, clases 29 y 30. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución N° 8355 de las doce horas con diecinueve minutos del primero de octubre de dos mil siete, resuelve, en lo que interesa, lo siguiente: “..*Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MERCADO (sic) UNIDO, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “KID CHUP”, en clase 29 Internacional, presentado por CONOPCO, INC. II. Se ordena el archivo de la solicitud de inscripción...*”.

SEGUNDO. Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial N° 8355 de las doce horas diecinueve minutos del primero de octubre de dos mil siete, toda vez que de su análisis, se concluye que la misma omitió analizar la marca solicitada para la clase 30. Si bien es cierto, en la parte considerativa se alude a la marca “KID CHUP” en clases 29 y 30, pero basa su análisis y declara con lugar la oposición fundamentándose en la marca inscrita en clase 29 “KID’S CHUP”, en su razonamiento se señala: “... *en el presente caso se pretende inscribir el signo “KID CHUP” en clases 29 y 30 (...) estando previamente registrada la marca “KID’S CHUP” en clase 29 Internacional (...) Del cotejo de ambas marcas en conflicto se desprende (..) que la marca solicitada “KID CHUP” y la marca inscrita “KID’S CHUP”, son idénticas en el aspecto gráfico (...) siendo que a su vez pretende la inscripción de la solicitada en la misma clase de la marca inscrita, lo cual podría generar riesgo de confusión (...) por lo que analizadas en forma global y conjunta tal y como es criterio de este Registro, entre la marca solicitada y la inscrita si existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y por carecer de originalidad se determina que no puede ser*

inscrita la marca solicitada". Lo anterior, sin advertir que el solicitante CONOPCO, INC., mediante escrito presentado en fecha 29 de setiembre de 2006, el cual consta a folio 50 del expediente, había excluido la marca "KID CHUP" solicitada para la clase 29.

TERCERO. La omisión e inadvertencia señaladas suscita una falta de motivación de la citada resolución y por ende un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por la parte gestionante, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma al gestionante el derecho de defensa que le asiste ante una resolución que en su criterio no le satisface.

Conforme el 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.”*

CUARTO. SOBRE 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 para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que se omitió hacer un pronunciamiento conforme lo señala la Ley acerca de marca “KID CHUP” solicitada en clase 30 presentada por CONOPCO, INC., pues el Registro a-quo únicamente se limitó a hacer un pronunciamiento respecto de la oposición presentada por la empresa MERCADEO UNIDO, S.A., con la citada marca en clase 29, la que había sido retirada por su gestionante, todo lo cual configura un vicio de la resolución apelada, que contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que emite el Registro. En este sentido, corresponde declarar la nulidad de lo actuado y resuelto por ese Registro a partir de dicha resolución, a efecto de que una vez



devuelto el expediente, proceda a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

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 No.8355 de las doce horas, diecinueve minutos del primero de octubre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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