



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0017-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “PROINNOVA (Diseño)”

Fundación Omar Dengo, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6203-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 354-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-253, en representación de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-006-084760, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el 17 de julio de 2006, el Licenciado Manuel Jiménez Costillo, en representación de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, solicitó la inscripción de la marca “**PROINNOVA (Diseño)**”, en la totalidad de las Clases del nomenclátor internacional, excepto las numeradas 33, 34, 36 y 45, para distinguir y proteger los productos y servicios detallados en ese memorial.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2006, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, promovió formal oposición



contra la solicitud de inscripción mencionada, concretamente en lo que respecta a las Clases 9, 16 y 41 del nomenclátor internacional.

III.- Que mediante resolución dictada a las 9:10 horas del 20 de julio de 2007, notificada a la opositora el día 26 de ese mes de julio, el Registro de la Propiedad Industrial le previno, en lo que interesa, que dentro del plazo de 15 días hábiles debía ser ratificada la intervención del Licenciado Gómez Robleto, con un poder idóneo, o por medio de una sustitución de poder, que cumplieran con las especificaciones detalladas en esa resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendría como abandonada la oposición.

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2007, en cumplimiento de la prevención efectuada, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, aportó el primer testimonio del poder conferido por ésta a favor suyo, correspondiente a la escritura pública número 129, otorgada a las 11:00 horas del 16 de agosto de 2007 ante el Notario Gastón Baudrit Ruiz.

V.- Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: I) Declarar el abandono de la oposición interpuesta por LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO, por no cumplir éste en tiempo con la prevención de las 9:10 horas del 20 de julio de 2007. II) Ordenar se continúe con el trámite correspondiente. (...) NOTIFÍQUESE”.***

VI.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de octubre de 2007, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 12 de junio de 2008, expresó agravios.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no es necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROVERSIA A DILUCIDAR. En el caso bajo examen, la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA** solicitó la inscripción de la marca **“PROINNOVA (Diseño)”**, en la totalidad de las Clases del nomenclátor internacional (salvo las numeradas 33, 34, 36 y 45), para distinguir y proteger los productos y servicios detallados en ese memorial, a lo que se opuso la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, respecto del registro de ese signo para las Clases 9, 16 y 41 de ese nomenclátor. Ahora bien, después de ello el Registro de la Propiedad Industrial le previno a la citada Fundación, entre otros aspectos más, que dentro del plazo de 15 días hábiles debía ser ratificada la intervención del Licenciado Gómez Robleto como representante suyo, y ello por medio de un poder idóneo, o de una sustitución de poder, que cumplieran con las especificaciones detalladas en esa resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendría como abandonada la oposición. Ocurrió entonces que como el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto cumplió esa prevención de manera extemporánea, el citado Registro declaró *“...el abandono de la oposición interpuesta por **LUIS CARLOS GÓMEZ ROBLETO...**”*, y ordenó la continuación de los procedimientos, decisión ésta que fue impugnada, y que ahora es objeto de estudio. Por consiguiente, de la relación fáctica que antecede, válido es concluir que los razonamientos a desarrollarse han de referirse a la trascendencia procesal de la prevención que supuso el “abandono” de la oposición formulada por la **FUNDACIÓN OMAR DENGO**, de acuerdo con la normativa aplicable a este punto.

TERCERO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE CANCELACIÓN DE MARCAS. El procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca 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”), y resumiendo mucho el punto:



- 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 y 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 opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley y 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 la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, 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 marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso **deberá ser reunido 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.- 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...”

Y bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia acotó, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, por ejemplo, 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.”



...debiéndose destacar 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.

CUARTO. EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVENCIONES EN EL ÁMBITO MARCARIO. Explicaba James Goldschmidt que cualquier carga procesal demanda la realización de un acto procesal por la necesidad de prevenir un perjuicio de esa misma naturaleza, y, en último análisis, una resolución final desfavorable, llegándose a constituir en un imperativo del propio interés, que impone a la parte la necesidad de actuar, bajo el entendido que la consecuencia de su eventual descuido será el empeoramiento de su situación procesal, es decir, **el inicio o el aumento de la perspectiva de una decisión contraria a su interés** (Principios Generales del Proceso, Editorial Ejea, Buenos Aires, 1961, pp. 91 y siguientes).

Se puede sostener que la carga procesal es un imperativo jurídico, porque determina que con motivo de un procedimiento en particular, llega a pesar sobre alguna de las partes una orden que debe ser cumplida en un plazo previamente determinado (el “*imperativo del propio interés*”), quedando sujeta a una **prevención, apercibimiento o advertencia** para el caso de que no la cumpla en el tiempo dado. De tal manera, la carga procesal es un imperativo para cuyo cumplimiento la normativa se vale del propio interés del sujeto gravado, en tanto su inobservancia –una vez hecha la **prevención** respectiva– le supondría perder un beneficio o soportar un perjuicio en el marco de un procedimiento, siendo, no obstante, una prerrogativa suya decidir si cumple y cómo, o por el contrario, si deja de cumplir con lo prevenido, en cuyo caso debe quedar claro que el juzgador no puede suplir lo omitido por la parte contumaz (subrogándose en la actividad echada de menos de esa parte), porque toda carga procesal está prevista para el beneficio propio de la parte frente al procedimiento, y porque de no realizarse, tal omisión sólo perjudicaría al omiso.

Partiendo de esa tesitura, teniendo a la vista la relación de lo establecido en los artículos 9º y 13 de la Ley de Marcas y 3º y 16 de su Reglamento, fácil es colegir que en lo que respecta al **solicitante** de la inscripción de un signo distintivo, recae sobre él la carga procesal de cumplir con todos los



requisitos previstos en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenido al efecto (si acaso no los satisfizo inicialmente), **si no los cumple correctamente dentro del plazo que se le conceda, o si los cumple correctamente pero de manera extemporánea, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de “abandono” de su solicitud.** En refuerzo de esta línea de pensamiento, no está de por demás destacar que debe notarse cómo en cada una de las normas señaladas, se emplean verbos en una conjugación imperativa, que obligan al *solicitante* a actuar en un sentido determinado y bajo la amenaza procesal mencionada.

Pero de manera inversa, **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 se pronuncie con relación a esta última circunstancia, y a la solicitud de inscripción presentada.

QUINTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE SUPUSO EL “ABANDONO” DE LA OPOSICIÓN. Ahora bien, visto lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y de manera accesoria los agravios formulados por el apelante, no puede soslayar este Tribunal que conforme a lo expuesto, **de ninguna manera está prevista en la normativa de esta materia, que una oposición marcaria pueda ser objeto de una “declaratoria de abandono” ante cualquier falencia o incumplimiento por parte de un opositor,** porque si bien eso podría ser objeto de prevención en aras de que la Autoridad Registral conduzca de mejor manera el desarrollo de los procedimientos, su falta de atención no puede conllevar al “abandono” de la oposición, por ésta se trata de una sanción procesal que tal como fue expuesto, no existe en el Ordenamiento Jurídico para el caso de los opositores marcarios.



Entonces, partiendo de esa tesitura, por corresponderle a este Tribunal Registral Administrativo ejercer el control de legalidad de las resoluciones dictadas por los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, no puede dejar de observar este Órgano de Alzada la improcedencia de lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada. Un primer error procesal que merece ser subrayado, fue el apercibimiento efectuado en la resolución dictada a las 9:10 horas del 20 de julio de 2007, en el sentido de que si la opositora no cumplía con la prevención que se le hacía ahí, se decretaría el “abandono” de la oposición, **por cuanto no existe ni en la Ley de Marcas, ni en su Reglamento, alguna norma que disponga esa sanción para un incumplimiento de esa naturaleza.**

Y ligado íntimamente a lo anterior, como un segundo error procesal que amerita la atención de este Tribunal, es que al haberse separado el citado Registro de la normativa aplicable al caso concreto, aquél apercibimiento efectuado de manera errónea conllevó a que luego 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 “abandono” de la oposición, y la continuación “...del trámite correspondiente...”, **cuando lo cierto que su deber era –se reitera– resolver la suerte, tanto de la solicitud como de la oposición, de una sola vez y en una única resolución**, tal como se desarrolló ampliamente en el Considerando Tercero de esta resolución.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por todo lo expuesto y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia), y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil siete, disponiéndose la devolución del expediente venido en alzada a la oficina de origen para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes. Sobre este particular, **tome nota el citado Registro que entre otros elementos más de juicio que deberá valorar de acuerdo con lo dispuesto en**



los artículos 82 y 82 bis de la Ley de Marcas, y el Transitorio III de la Ley N° 8632 del 28 de marzo del año en curso que reformó a ese cuerpo legal, **está el relacionado con la personería de la empresa opositora.** Finalmente, por haber perdido interés, no se entran a conocer los agravios que dieron sustento al recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la **FUNDACIÓN OMAR DENGO.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil siete. Devuélvase el expediente venido en alzada a la oficina de origen para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. 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.**

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:

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98