



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0252-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “BIO CLAUS HIPPI” (DISEÑO)

HIPP & CO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6931-02)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 358-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del tres de diciembre de dos mil siete.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representante de la empresa **HIPP & CO**, domiciliada en Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Que en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), por no causar indefensión a los intervinientes, este Tribunal prescinde de la audiencia reglamentaria, y por la manera en que deberá ser resuelto, procede de una vez a conocer sobre este asunto.



SEGUNDO. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la sociedad **HIPP & CO.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de octubre de dos mil dos, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**BIO CLAUS HIPP**” (**DISEÑO**), publicada conforme a la Ley en el diario oficial La Gaceta los días 14, 15 y 16 de enero de 2003 (folio 1); el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en nombre de la empresa de esta plaza, **INVERSIONES EN GALEÓN DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de los señores **GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL** y **CHRISTIAN HAMPL GINEL**, presenta oposición contra la marca que se pretende inscribir, según consta a folios del 9 al 21 inclusive, del presente expediente. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, emitida a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete, resuelve, en lo que interesa, lo siguiente: *“Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., de Costa Rica, contra la solicitud de inscripción de la marca “BIO CLAUS HIPP” (DISEÑO), en clase 32 internacional, presentado por la empresa Hipp & Co, de Suiza, la cuál (sic) se deniega...”***

En el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre la oposición presentada por los señores **Gustavo Francisco Hampl Ginel** y **Christian Hampl Ginel**, representados por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, lo cual, también, forma parte de las alegaciones del solicitante **HIPP & CO.**, por medio de su representante, en el respectivo escrito de contestación a la oposición formulada (folio 22).

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, 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.

TERCERO. 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 esencial 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 la oposición presentada por los señores GUSTAVO FRANCISCO HAMPL GINEL y CHRISTIAN HAMPL GINEL, representados por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, pues únicamente se limitó a hacer un pronunciamiento respecto de la oposición presentada por la empresa **INVERSIONES EL GALEÓN DORADO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada igualmente por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, omitiéndose resolver acerca de la oposición hecha por los señores Gustavo Francisco y Christian, ambos Hampl Ginel. Tampoco, el Registro analizó la oposición por la marca inscrita “BIOL” alegada por la oponente, todo lo cual configura un defecto de la resolución apelada, que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar este Tribunal que en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete, se quebrantó el principio de congruencia, 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 emitir una



nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este, 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 a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie 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. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA
INGONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN**