

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No 2008-0045-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca LA CABAÑA (diseño)

Standard Fruit & Steamship Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1342-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 415-2008

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

Recurso de apelación, interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien dijo ser representante de la empresa **STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 31355 Oak Crest Drive, Westlake Village, Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha tres de marzo de dos mil tres, el señor Carlos Campos Barrantes, cédula de identidad dos-trescientos veintiséis-cero treinta, representando a la sociedad **COOPERATIVA MATADERO NACIONAL DE MOTECILLOS R.L. (COOPEMOTECILLOS R.L.)**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta.

SEGUNDO. Que el cinco de setiembre de dos mil tres, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la condición que señaló tener, planteó oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio antes indicada.

TERCERO. Que en resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del catorce de agosto de dos mil siete, se declaró sin lugar la oposición planteada.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de setiembre del dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene como hecho no probado **UNICO:** que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela ostentara poder suficiente para representar a la empresa STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY, a la fecha 05 de setiembre de 2003 en la cual presenta la oposición contra la solicitud de registro de marca indicada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de setiembre de 2003, mediante el cual el licenciado Víctor Vargas Valenzuela plantea la oposición contra la solicitud de registro de la marca “**LA CASITA**” (Diseño) en Clase 31 de la nomenclatura internacional, aduce el carácter de apoderado especial de la empresa **STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY**, no obstante, no acredita su personería. El Registro previno al oponente para que acreditara su representación, de conformidad con las exigencias de ley y en tal atención, por escrito presentado en fecha primero de diciembre de dos mil seis, presenta escritura pública doscientos sesenta y uno, otorgada a las nueve horas del veintidós de noviembre del mismo año, en el tomo sétimo del protocolo del notario Oscar Alberto Díaz Cordero; y del mismo documento se desprende claramente que fue otorgado en fecha posterior a la presentación de la oposición, por lo que su capacidad procesal no puede provenir de dicho documento.

Asimismo, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela aporta al expediente, a folio 53, una copia, pura y simple, de un poder que le fuera otorgado por la empresa STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY el seis de abril de 1982, indicando a su vez que el mismo consta en la solicitud de renovación de la marca “TROPIPAC” N° 35.697, clase 31, sin embargo del mismo documento se desprende que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone *“Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato. // Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse...”*(Lo resaltado no es del original), pues no presenta la autenticación requerida, además del hecho de no tener validez por cuanto las mismas son copias simples y por ende sin valor ni trascendencia legal.

En este mismo orden de ideas, ante solicitud que hiciera este Tribunal, de prueba para mejor resolver, al Registro de la Propiedad Industrial de aportar el poder que indicara el Licenciado Vargas Valenzuela en su escrito citado en el párrafo anterior, el Registro contestó que se encontraba en imposibilidad material de cumplir con lo solicitado *“en virtud de no existe(sic) en la base de datos ninguna inscripción con los datos consignados”*.

CUARTO. Conforme la situación expuesta, la mayoría de este Tribunal estima que a la fecha en que se plantea la oposición, sea 05 de setiembre de 2003, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela no contaba con un poder que cumpliera con las formalidades de ley, para representar válidamente a la empresa opositora STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY.

Ha de tenerse presente, que la capacidad procesal es un requisito de carácter formal que debe de ser acreditado correcta y claramente, desde la primera intervención del mandatario, dicho

poder debe haber sido conferido conforme con los requisitos legales establecidos, resultando un requisito que debe ser cumplido por todo aquel interesado en alguna gestión administrativa en el ámbito marcario-registral, tal como lo exigen los artículos 9º párrafo segundo, 16 y 82 bis, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el numeral 4º y 22 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J).

Además, puede advertirse, que con el propósito de sanear el procedimiento se le previno al licenciado Vargas Valenzuela, por parte de este Tribunal (folio 59), acreditar su legitimación mediante el aporte de la documentación que presentara el 01 de diciembre de dos mil siete, debidamente ajustada al artículo 295 de la Ley General de la Administración Pública, que establece *“Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.”* siendo que el plazo concedido venció sin que se cumpliera con lo prevenido.

En consecuencia, al no haberse acreditado en forma oportuna, ni debidamente, el mandato conferido al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, su actuación resulta improcedente, pues en definitiva hubo ausencia de capacidad procesal para actuar en representación de la empresa **STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY**, y a falta de requisitos esenciales, no se entra a conocer sobre el fondo del asunto planteado ni en lo apelado, ya que la demostración de ese presupuesto es necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, quien dijo ser apoderado especial de **STANDARD FRUIT & STEAMSHIP COMPANY**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel 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 (artículos 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 (artículos 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 solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 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 las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, 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**. 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; 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...”

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 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.”

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, el firmante 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, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte

dispositiva o “Por Tanto” **se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa**, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del

Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre

que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “*resultandos*” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “*considerandos*” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “*Por tanto*”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, corresponde declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

LEGITIMACION

TG: Partes del proceso civil

Tomado del Macro Tesouro de la PGR