



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0846-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “DEL FOGON”

QUALA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen N° 789-04, 4736-04 y 5418-04)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 415-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del tres de mayo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-0679-0960, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **QUALA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y tres minutos y cuatro segundos del tres de julio de dos mil ocho.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal errores en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, siendo que deberá subsanarse de previo los mismos, lo anterior 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 3 del



Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009).

SEGUNDO. PRIMERA CAUSA DE NULIDAD: SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Oponente DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A. La controversia surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil siete, le solicita al representante de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**, aportar un poder que acredite debidamente su representación, cumpliendo para ello con una serie de requisitos, sin embargo, el Registro en virtud de que la empresa oponente no contestó en el plazo otorgado lo requerido en la resolución citada, procedió mediante la resolución recurrida de las diez horas con treinta y tres minutos y cuatro segundos del tres de julio del dos mil ocho, a tener por abandonada la oposición interpuesta por el Licenciado Dionisio Segura Hernández, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**, sin entrar a conocer sobre el fondo de la misma en la resolución que nos ocupa.

Sin embargo, en el caso de análisis consta en el libelo de oposición presentada visible a folio nueve del expediente, que el Licenciado Dionisio Segura Hernández, manifestó ante el Registro **a quo**, que el poder que lo acreditaba como apoderado de la empresa referida se encontraba en el expediente de la marca “**BOKITOS**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. No obstante, en el expediente no consta, que el poder al que remite el Licenciado Segura Hernández, haya sido incorporado al expediente por parte del Registro, sin embargo, en observancia del principio de saneamiento procesal, y observando, la remisión a que hace referencia el Licenciado mencionado, esta Instancia procedió a solicitar a la **Dirección de Servicios Registrales**, mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del diecinueve de abril del dos mil diez, que remitiera copia certificada del poder que



acreditaba al Licenciado Dionisio Segura Hernández, indicándosele que el mismo se encuentra adjunto al expediente referido en líneas atrás.

En atención a esa prevención, la **Dirección de Servicios Registrales**, mediante certificación de las 14 horas con 20 minutos del 27 de abril del 2010, aportó el poder solicitado (ver folios 258 al 260), en el que consta que el Licenciado **Dionisio Segura Hernández** está legitimado para actuar en representación de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**, siendo que para esta Instancia se ha subsanado correctamente el defecto de la capacidad procesal, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la Propiedad Industrial la oposición presentada por el Licenciado Segura Hernández, en representación de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGÓN**” en **clase 29** de la Nomenclatura Internacional, presentada por la empresa **Société des Produits Nestlé S.A.**

TERCERO. SOBRE LA ACUMULACION DE PROCESOS EN MARCAS. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), el Registro de la Propiedad Industrial debe acumular en un sólo proceso la solicitud de registro objeto de la oposición y la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, esto, cuando se haya presentado una oposición contra la inscripción de una marca que se sustente en el uso anterior de un signo distintivo, al respecto dicho artículo dispone lo siguiente:

“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.”



El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión” (Lo resaltado no es del original).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, si algún interesado, formula alguna oposición a la inscripción pretendida, fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta. Lo anterior, resulta aplicable también a la figura de los nombres comerciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de nuestra Ley de Marcas.

En relación al instituto de la acumulación, merece tenerse presente que el artículo 130 párrafo final del Código Procesal Civil, dispone que "(...) *Los procesos acumulados se tramitarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia, en cuyo caso se suspenderá el más adelantado, hasta que ambos estén en el mismo estado.*" Lo anterior significa que, ambos procesos deben estar en la misma etapa procesal para que proceda su resolución final, de no estar los procesos en esta fase el proceso cuya tramitación esté más avanzada deberá suspenderse en espera de que el otro llegue a la misma etapa procesal y ambos asuntos se resuelvan de manera conjunta.

CUARTO. SEGUNDA CAUSA DE NULIDAD: EN CUANTO A LA ACUMULACION DE EXPEDIENTES EN EL PRESENTE ASUNTO. Efectuado asimismo, el análisis de los



procedimientos llevados a cabo por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en relación a la tramitación de los expedientes Nos. **789-04**, relativo a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGON**”, en clase 29 internacional, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, a la cual le fueron interpuestas dos oposiciones, una por parte del Licenciado **Dionisio Segura Hernández** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**, con base en su marca de fábrica inscrita “**DEL FOGON**” bajo el Registro No. 114841 en clase 30 internacional, tramitada bajo el expediente No. 1998-9721, y la otra por parte del Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUALA, S.A.**, con base en sus solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes Nos. 2001-9372 y 5418-04; el expediente N° **4736-04**, que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGON**”, en clase 29 internacional, presentada por la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**; y el expediente N° **5418-04**, que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Del Fogón (Diseño)**”, en clase 29 internacional, presentada por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUALA, S.A.**, observa esta Instancia, que el Registro incumple con el trámite que debe seguir una solicitud de marca y nombre comercial y concomitantemente, con el ordinal 17 de la Ley de Marcas, en el sentido, de que cuando hay acumulación como en el caso que nos ocupa, los expedientes deben encontrarse en un mismo estado procedimental, para luego resolver todas las pretensiones, incidencias u oposiciones en un sólo acto, situación que se vio interrumpida y alterada con la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y cuatro segundos del tres de julio de dos mil ocho, mediante la cual se resolvió el presente expediente, lo anterior en virtud de que los expedientes Nos. 4736-04 y 5418-04, según se desprende de este expediente, debieron ser acumulados ambos con la presente causa, sin embargo, solo se acumuló con el expediente No. 5418-04, obviándose la acumulación del expediente 4736-04, por considerarse que el representante de la empresa solicitante del trámite de este último expediente, carecía de



legitimación procesal para actuar, situación que no resulta cierta en virtud de lo expuesto en el Considerando SEGUNDO de la presente resolución. Valga decir que en el expediente No. 5418-04, no se publicaron los edictos de ley, ignorándose además el estado actual de expediente No. 4736-04 y si el mismo fue llevado hasta la publicación de sus respectivos edictos. Ello implica que deben publicarse los edictos, cumplirse con el procedimiento de calificación de forma y de fondo de conformidad con los numerales 13 y 14 de la Ley de Marcas, trámite que fue obviado por el Registro, en relación a dichas solicitudes, tomándose en cuenta si resulta procedente en cuanto al expediente No. 4736-04, sobre el cual se repite, se ignora su estado actual.

QUINTO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, 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 se hubiere 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.

Hay **congruencia**, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina **incongruencia positiva**; la **incongruencia negativa** surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada **incongruencia mixta**.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, **debe 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. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, **debe satisfacer el principio de congruencia**.



SEXTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual sobre los alegatos de defensa esgrimidos por una de las partes oponentes, sea la presentación de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.** por las razones expuestas en Considerando SEGUNDO de la presente resolución; y asimismo por no realizar la acumulación de los expedientes que nos ocupan, según lo analizado y dispuesto en los Considerandos TERCERO y CUARTO de la misma, lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una *violación al principio de congruencia*.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso por lo anteriormente citado, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste a las diez horas con treinta y tres minutos y cuatro segundos del tres de julio de dos mil ocho.

Por la contundencia de estos errores, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis de los argumentos de ambas oposiciones presentadas, no limitarse a los de sólo una de ellas, y asimismo cumpliendo con la acumulación de los expedientes expuestos, cumpliendo a cabalidad con el procedimiento establecido por la ley para la inscripción de signos marcarios, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer los vicios apuntados, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el



principio de congruencia estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, existiendo un vicio en el procedimiento, y por ende, quebrantarse el principio de legalidad, este Tribunal con base en el artículo 197 del Código Procesal Civil, declara la nulidad de la resolución apelada, toda vez que como se expuso anteriormente, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, incumplió con el procedimiento establecido en los numerales referidos en líneas atrás, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar todo lo correspondiente a las solicitudes supra citadas, llevando a cabo correctamente las acumulaciones del caso y pronunciándose además sobre la oposición planteada por el Licenciado Dionisio Segura Hernández en su condición de Apoderado Especial de la empresa Derivados de Maíz Alimenticio S.A., con base en su marca inscrita “DEL FOGÓN”, bajo el Registro No. 114841, en clase 30 internacional, tramitada bajo el expediente No. 1998-9721. (Ver folio 200), correspondiéndole emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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 expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal declara la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y cuatro segundos del tres de julio del dos mil ocho, a efecto, de que el Registro proceda a tramitar en forma conjunta todo lo correspondiente a las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes Nos. 789-04, relativo a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGON**”, en clase 29 internacional, presentada por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, a la cual le fueron interpuestas dos oposiciones, una por parte del Licenciado **Dionisio Segura Hernández** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ**



ALIMENTICIO S.A., y la otra por parte del Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUALA, S.A.**; el expediente N° 4736-04, que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DEL FOGON**”, en clase 29 internacional, presentada por la empresa **DERIVADOS DE MAÍZ ALIMENTICIO S.A.**; y el expediente N° 5418-04, que es solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Del Fogón (Diseño)**”, en clase 29 internacional, presentada por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **QUALA, S.A.**, llevando a cabo correctamente las acumulaciones del caso y pronunciándose además sobre la oposición planteada por el Licenciado **Dionisio Segura Hernández** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Derivados de Maíz Alimenticio S.A.**, con base en su marca inscrita “**DEL FOGÓN**”, bajo el Registro No. 114841, en clase 30 internacional, tramitada bajo el expediente No. 1998-9721, por encontrarse éste debidamente legitimado para presentar dicha oposición según consta en el poder visible a folios 259 y 260 del expediente; procediendo a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer de los motivos de fondo invocados en el recurso de apelación por el representante de la empresa **QUALA S.A.** 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. **NOTÍFIQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98