



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0107-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS DISEÑO”

**FLORIDA ICE & FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1596-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 451-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las nueve horas del tres de setiembre de dos mil ocho.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, apoderado generalísimo de las sociedades de esta plaza FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., cédulas de personas jurídicas 3-101-000784 y 3-101-306901 respectivamente, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LAS OPOSICIONES PRESENTADAS Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Licenciado Ronald Lachner González, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad 1-838-613, en

representación de la sociedad **HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS, SOCIEDAD ANONIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 21 de febrero de 2006, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**HACIENDA EL NIDO DE LAS AGUILAS**” (**DISEÑO**), en clase 16 de la nomenclatura internacional, publicada conforme a la Ley en el Diario Oficial La Gaceta los días 27, 28 y 29 de marzo de 2006 (folio 1). El Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la marca publicada, según consta a folios del 09 al 25 inclusive, del presente expediente, por considerar que la figura del águila causaría un perjuicio por ser la sociedad que representa propietaria de múltiples registros que poseen la figura del águila, además, señala, que el 5 de diciembre del 2005, con el número 155033 se inscribió a nombre de Productora La Florida, S.A., como señal de propaganda “**NIDO DE AGUILAS**” y que dicho registro se complementa con el de la señal de propaganda “**OJO DE AGUILA**”, número 155033, también para promocionar cerveza. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, emitida a las catorce horas, diez minutos del treinta y uno de octubre de dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la marca solicitada, por cuanto no encontró semejanza entre las marcas de la opositora y la solicitada. Inconforme con lo resuelto el Licenciado Peralta Volio, en representación de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., presenta recurso de apelación, argumentando, entre otros, que el Registro no valoró el hecho de que Nido de Águilas es derecho registrado y exclusivo de la opositora Productora La Florida S.A., como señal de propaganda para promocionar cervezas y animar la campaña publicitaria del águila Imperial, así como también Ojo de Águila.

Efectivamente, en el presente asunto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre las señales de propaganda inscritas, lo cual, también, forma parte de las alegaciones de las empresas opositoras, por medio de su representante, en el respectivo escrito de la oposición formulada (folios 9 al 25 punto sexto).

En tal relación, ha de tenerse presente que 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*.

Sobre dicho principio de congruencia, 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.”

Todo lo anterior, resulta aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

SEGUNDO. 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 acerca de las señales de propaganda propiedad de la opositora Productora La Florida, S.A, denominadas “**NIDO DE AGUILA**”, registrada desde el 5 diciembre del 2005, con el número 155033, para promocionar cervezas y animar la campaña publicitaria del águila de Imperial y de “**OJO DE AGUILA**”, registrada desde el 2 de diciembre de 2005, bajo el número 155004, para promocionar, entre otros, cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, lo cual fue alegado por la oponente tanto en su escrito de oposición interpuesto en fecha 24 de mayo de 2006 como en el de apelación en fecha 19 de diciembre de 2007 (folio 94), 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**.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar este Tribunal que en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial N° 1596 de las catorce horas, diez minutos del treinta y uno de octubre 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 catorce horas, diez minutos del treinta y uno de octubre 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.44.96