



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2009-0017-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “ENERTICA”**

**MAC, S.A., Apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expte. Original N° 11883-07)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 470-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Ivonne Redondo Vega**, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno- ochocientos ochenta y tres- setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAC, S.A.**, sociedad organizada según las leyes de Colombia, domiciliada en Calle veintiuno, número seis catorce, pisos cuatro y cinco, Yumbo, Valle, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el once de setiembre de dos mil siete, el señor Timothy Isaiah Sanders, mayor, casado una vez, con un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, Ingeniero, portador del pasaporte de U.S.A. número 158450349, vecino de San José, San Francisco de Dos Ríos, de la Lavandería La Margarita 400 sur y 25 oeste, casa blanca con verja negra, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ENERTICA**”, para proteger y distinguir aparatos, equipos y dispositivos para la transformación, conducción, acumulación y



generación de energía eléctrica, eólica, hidroeléctrica y solar, en clase 09 de la Clasificación Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, mediante memorial presentado el día veintiocho de febrero de dos mil ocho, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, de calidades indicadas supra, en representación de la empresa **MAC, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**ENERTICA**”, en clase 09, del Nomenclátor Internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las catorce horas del seis de marzo de dos mil ocho, se le previno a la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición dicha, procediera a aportar el arancel correspondiente (250 colones del Timbre del Colegio de Abogados), de conformidad con la Circular DRPI-17-2207 y el artículo 108 del “Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”.

**CUARTO.** Que en virtud de que la anterior prevención no fue cumplida, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintinueve de setiembre de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** (...) *se resuelve: I. Declarar el abandono de la oposición presentada por la señora IVONNE REDONDO VEGA en representación de MAC S.A. II. Se ordena continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca “ENERTICA”, presentada por TIMOTHY ISALAH SANDERS en su condición personal. (...). NOTIFÍQUESE*”.

**QUINTO.** Que la Licenciada Ivonne Redondo Vega, de calidades y condición indicadas, interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación contra la resolución anterior, el cual fue admitido mediante resolución de las once horas cincuenta y cuatro minutos y treinta segundos, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se



han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del seis de marzo de dos mil ocho, mediante la cual se le previno a la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en su condición dicha, procediera a aportar el arancel correspondiente (250 colones del Timbre del Colegio de Abogados), de conformidad con la Circular DRPI-17-2207 y el artículo 108 del “Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, no fue cumplida por dicha parte.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO.** Una vez presentada la oposición a la solicitud de registro de la marca de comercio “**ENERTICA**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAC, S.A.**, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto dictado a las catorce horas del seis de marzo de dos mil ocho, le previno, con el apercibimiento de ley, que procediera a aportar el arancel correspondiente (250 colones del Timbre del Colegio de Abogados), de conformidad con la Circular DRPI-17-2207 y el artículo 108 del “Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado”, correspondientes a la firma del escrito de oposición presentado el 28 de febrero de 2008, fundamentándolo en la Circular DRPI-17-2007 y



el artículo 108 citado. Dicha resolución se le notificó a la parte oponente el 28 de marzo del 2008 (ver folio 33 vuelto). Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de la prevención efectuada a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la oposición presentada.

Por su parte la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que dicha resolución no se encuentra ajustada a derecho, y que ante el superior profundizará en sus argumentos; ello por cuanto el timbre referido sí fue aportado.

En el caso concreto, ha de advertirse que la sociedad recurrente MAC S.A., no se apersonó ante este Tribunal, dentro de la Audiencia conferida, mediante resolución dictada a las catorce horas con quince minutos del veintiséis de febrero de dos mil nueve (folios 60 al 64).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el expediente y considerando que el artículo 3 de la Ley de Creación del Timbre del Colegio de Abogados, Ley No. 3245 del 3 de diciembre de 1963, publicada en La Gaceta No. 277 del 5 de diciembre de 1963, obliga a la cancelación del timbre *“en los documentos de carácter privado que sean autenticados.”*; y que de conformidad con el artículo 108 del Decreto Ejecutivo No. 32493-J del 5 de agosto del 2005, se establece que para este supuesto deberán pagarse doscientos cincuenta colones. Además de que el artículo 4 de la ley indicada señala que la sanción por omitir el pago del timbre es *“no oír al omiso mientras no se cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos.”*, y que en igual sentido el artículo 111 inciso b) del Decreto de Aranceles dicho, dispone como sanción *“la advertencia de no tramitar la gestión”*

Así las cosas, es criterio de la mayoría de este Tribunal que el abandono ordenado por el Registro es improcedente porque esta sanción solo está prevista ante la falta de cumplimiento de requisitos del artículo 9 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 13 ibidem. Tampoco procede la sanción de abandono prevista en el supuesto del artículo 85 de la Ley de Marcas porque el interesado cumplió parcialmente la prevención el 12 de mayo del 2008 y el abandono se ordenó



el 29 de setiembre de ese año, cuando todavía no habían transcurrido seis meses, desde la última notificación al interesado, como lo establece el artículo 85 mencionado.

Por lo anterior, la mayoría de este Tribunal no comparte la declaratoria de abandono de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca “ENERTICA” emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la omisión en el pago del timbre prevenido no acarrea la sanción aplicada, razón por la cual debe revocarse la resolución recurrida, para que continúe el curso del procedimiento, sin escuchar al opositor renuente.

Consecuentemente, cuando se esté en presencia de una situación como la concreta, estima la mayoría de este Tribunal, que lo que corresponde es no tomar en consideración lo manifestado por la parte que no hubiera cumplido con la prevención de presentación del timbre que corresponda, pero ello no puede implicar el resolver el abandono de la solicitud o de la oposición para este caso, por no ser ésta la sanción tipificada normativamente, más bien, conforme el principio de celeridad y oficiosidad, resulta conveniente continuar con el trámite que corresponda conforme el iter procedimental, no surtiendo efecto alguno los argumentos que exponga la parte que incumpla la prevención, para el caso de que se trate de la oposición, como en el presente caso, debe tenerse ésta como no presentada, y continuar con el procedimiento, pronunciándose el Registro sobre la procedencia o no de la inscripción de la marca solicitada, sin tomar en consideración la oposición presentada.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente para la mayoría, es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por los motivos expuestos por este Tribunal y revocar la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, para que se continúe con el trámite correspondiente, tomando en consideración que tanto a la gestión presentada, como a las gestiones posteriores no se les dará curso sino en el momento en que se cumpla con la prevención



realizada y se aporten los doscientos cincuenta colones en timbres del Colegio de Abogados, todo ello, sin retroacción de términos.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de la empresa MAC, S.A., por los motivos expuestos por este Tribunal y se revoca la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintinueve de setiembre de dos mil ocho, para que se continúe con el trámite correspondiente, tomando en consideración que tanto a la gestión presentada, como a las gestiones posteriores no se les dará curso sino en el momento en que se cumpla con la prevención realizada y se aporten los doscientos cincuenta colones en timbres del Colegio de Abogados, todo ello, sin retroacción de términos. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto y la Juez Guadalupe Ortiz Mora indica nota separada. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



### **NOTA SEPARADA DE LA JUEZ GUADALUPE ORTIZ MORA**

La Juez Guadalupe Ortiz Mora está de acuerdo con declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ivonne Redondo Vega, en su condición de Apoderada Especial de la empresa MAC, S.A. y revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos del veintinueve de septiembre de dos mil ocho, pero no está de acuerdo en lo consignado en el Considerando Cuarto, último párrafo, en donde se indica que ante el incumplimiento de pago del timbre del Colegio de Abogados, la oposición debe tenerse como no presentada, ya que el artículo 4 de la Ley de Creación del Timbre del Colegio de Abogados y Reforma Ley de Timbre Forense, N° 3245 del 3 de Diciembre de 1963 y sus reformas, indica expresamente, que ante el no pago o reintegro correspondiente dentro del plazo de diez días, la sanción será “el apercibimiento de no oír al omiso mientras no se cumpla lo ordenado, sin retroacción de términos”.

**M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora**

### **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. 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, se anula la resolución venida en alzada, para que una



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

vez devuelto el expediente a ese Registro de la Propiedad Industrial, proceda éste a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**FUNCIONES REGISTRALES**

**TE: CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS**

**TNR: 00.52.53**