

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0289-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo NUESTRO DIARIO**

**La Nación S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 325-07)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 488-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del diecisiete setiembre del dos mil ocho.

Recurso de apelación formulado por la licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa La Nación S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-dos mil seiscientos cuarenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40 horas del 29 de octubre de 2007.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de enero de 2007, la Licenciada Diane Marie Robert Magnin y Falcón, cédula de identidad uno-mil noventa y cuatro-seiscientos setenta y cuatro, representando a la empresa Multitech S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio NUESTRO DIARIO, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto

aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres e imprenta, clichés, publicaciones periódicas, revistas, impresiones, panfletos, en clase 16 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que ante la publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día 18 de setiembre de 2007, la Licenciada Denise Garnier Acuña presentó oposición contra la solicitud de registro incoada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 13:40 horas del 29 de octubre de 2007, dispuso declarar inadmisibles por extemporánea la oposición, y continuar con el trámite de registro solicitado.

**CUARTO.** Que la Licenciada Garnier Acuña apeló la resolución final dicha por documento presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 8 de noviembre de 2007.

**QUINTO.** 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 Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tiene como hecho probado de interés para la resolución de este proceso que los edictos referidos a la solicitud de registro como marca del signo NUESTRO DIARIO fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 136, 137 y 138 de los días 16, 17 y 18 de julio de 2007 (folio1).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, declaró la inadmisibilidad de la oposición presentada por la empresa La Nación S.A. contra el registro solicitado de la marca NUESTRO DIARIO, clase 16 de la nomenclatura internacional, por considerar que la oposición se interpuso fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para tales efectos.

Por su parte, el recurrente argumenta que si bien la oposición fue extemporánea, la documentación aportada al expediente debe de servir para que, de oficio, se indique que La Nación S.A. tiene un mejor derecho en el uso del signo NUESTRO DIARIO, gracias a varias marcas que tiene inscritas y que utilizan dicha frase.

**CUARTO. SOBRE LA OPOSICION.** Inicialmente, merece tenerse presente que la calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial para ser inscritos, tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente, según lo contemplan los artículo 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En relación al planteamiento de oposiciones en el derecho marcario español se dice que *“El procedimiento de concesión de marcas se basa en el llamamiento a oposiciones (...) En esta fase los interesados pueden oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido*

*reglamentariamente a partir de la publicación en el BOPI de la solicitud de registro de la marca. En dicho plazo, además, habrá de satisfacerse la tasa por oposiciones. Las oposiciones presentadas fuera de plazo se incorporan al expediente, aunque no se mencionan en el suspenso. Habría que corregir dicha práctica, rechazándolas de plano.”* **LOBATO (Manuel)** Comentario a la Ley 17/ 2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, Madrid, 2002, p. 445.

Respecto del procedimiento de oposición al registro de una marca, el artículo 16 de la Ley de Marcas establece taxativamente el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud para que cualquier persona interesada presente oposiciones contra la solicitud de inscripción de una marca. Este derecho de oposición se otorga no sólo al titular marcario como derecho conferido por el artículo 25 de la Ley, en protección de sus intereses específicos, sino también, a los competidores que actúen en el mismo sector del que se solicita la marca, en protección de los consumidores, aspecto que fue amplia y claramente desarrollado por este Tribunal en el Voto 005-2007 de las 10:30 horas del 8 de enero de 2007.

De lo expuesto se desprende claramente que para los efectos de oposición el procedimiento de registro de una solicitud de marca se suspende por dos meses calendario a partir de la primera publicación del edicto en el Diario Oficial La Gaceta, siendo un plazo improrrogable toda vez que el objetivo del proceso de calificación de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de la Propiedad Industrial, además de buscar seguridad, pretenden su inscripción, por lo que su tramitación no puede prorrogarse más allá de lo establecido por la normativa, pues conforme lo establece el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: *“El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los **bienes o derechos inscritos con respecto a terceros**. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos...”*

**QUINTO. EN CUANTO A LA OPOSICION INTERPUESTA.** Del análisis del expediente, se observa que efectivamente la inadmisibilidad decretada por el Registro a la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca NUESTRO DIARIO, fundamentada en que se presentó fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas, se encuentra ajustada a derecho. La primera publicación de la solicitud se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta número 136 el día 16 de julio de 2007, y, conforme la ley, a partir de esa fecha se contaba con dos meses, sea hasta el 17 de setiembre de 2007, en vista que el día 16 anterior fue inhábil, para que la oposición interpuesta fuera tramitada según lo establece el párrafo tercero del artículo 16 citado. Consta a folio 14 del expediente, que la oposición contra el registro solicitado fue presentada hasta el 18 de setiembre de 2007, fuera del plazo concedido por la ley para ejercer el derecho de oposición.

El cumplir con este deber formal tiene un efecto jurídico importante. Las oposiciones deben presentarse en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la primera publicación de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 16 de la citada Ley de Marcas. Además, es a partir de esta fecha que el expediente impulsa el procedimiento sea de la inscripción solicitada, en caso de no haberse presentado oposición a la solicitud o de resolución de la oposición presentada.

**SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Al determinar la mayoría de esta Instancia que efectivamente la oposición contra la solicitud del registro como marca del signo NUESTRO DIARIO, en clase 16, fue presentada fuera del plazo concedido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:40 horas del 29 de octubre de 2007, la que en este acto se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, 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**

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por La Nación S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:40 horas del 29 de octubre de 2007, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copias 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 marcaria–, **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 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

---

**DESCRIPTOR**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: OPOSICION A LA INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**