



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0336-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “GALLO DORADO (Diseño)”

Corporación General de Alimentos S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2101-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 501-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

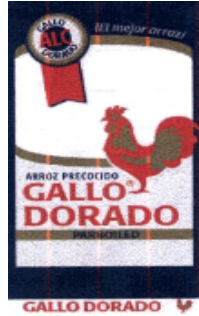
Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Constituyentes, N° 2995, en Buenos Aires, Argentina, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

I. PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 7 de abril de 2003, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **ARROCERA LOS CORRALES, S.A.**, solicitó la inscripción del signo:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



...como marca de fábrica y de comercio, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir arroz precocido.

II. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2003, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.**, presentó formal oposición a dicha inscripción, por encontrarse registrada a nombre de su representada la marca **“GALLO ORO (Diseño)”**, también en Clase 30 de la Clasificación Internacional y para productos similares.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CORPORACION GENERAL DE ALIMENTOS, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “GALLO DORADO (DISEÑO)”, en clase 30 Internacional, presentado (sic) por ARROCERA LOS CORRALES, S.A. (...) NOTIFÍQUESE”**.

IV. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de octubre de 2007, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, ahora en representación de la empresa **GRUPO ESTRELLA, S.A.**, presentó recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 17 de abril de 2008, expresó agravios.



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

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien advierte la mayoría de este Tribunal un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto en el último párrafo de su último Considerando se expresó, literalmente, que debía “(...) *rechazarse la oposición presentada y en consecuencia continuarse con el trámite del signo solicitado*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes, este Tribunal procede a conocer de este asunto de la forma que sigue.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió para mejor proveer, la prueba documental enunciada en las resoluciones dictadas a las 10:00 horas del 25 de junio, y 9:15 horas del 15 de julio, ambas del año en curso, y es la que consta, respectivamente, a folios 219, y del 232 al 236 del expediente, atestados que han sido tenidos a la vista a los efectos de dictar esta resolución.



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se deja sin efecto el único hecho probado que contiene la resolución venida en alzada, y con tal carácter la mayoría de este Tribunal enlista los siguientes:

- 1° Que el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, es apoderado de la empresa argentina **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.** (ver folio 142).
- 2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica:



... bajo el registro número **91856**, desde el 22 de junio de 1995, perteneciente a **QUÍMICA ESTRELLA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA**, para distinguir y proteger en Clase 30 del nomenclátor internacional, arroz; subproductos de arroz y derivados de arroz; sopas; comidas y postres hechos con arroz o a base de arroz; harina de arroz; sémola de arroz; copos de arroz; arroz inflado; y cualesquiera otros productos hechos total o parcialmente con base en arroz incluidos en esa clase (Ver folios del 48 al 50; y del 232 al 235).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hechos de interés para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados, la mayoría de este Tribunal tiene estos:

- 1° Que no consta en el expediente, la personería del Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** para actuar en este asunto en representación de la empresa **QUÍMICA ESTRELLA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA**, titular de la marca opuesta.
- 2° Que tampoco consta en el expediente, documento idóneo por el cual la empresa **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.**, haya pasado ahora a denominarse **GRUPO ESTRELLA, S.A.**



QUINTO. EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA OPOSITORA.

Sin entrar a conocer el fondo del caso en análisis, es manifiesto que el Licenciado **Víctor Pérez Vargas**, en su calidad de apoderado de la empresa **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.**, promovió la oposición a la inscripción de la marca “**GALLO DORADO RECETAS ESPECIALES (Diseño)**”, por la inscripción previa de la marca “**GALLO ORO (Diseño)**”, que no obstante pertenece registralmente a la empresa **QUÍMICA ESTRELLA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA**, compañía que no ha intervenido nunca en este asunto.

Entonces, de conformidad con los artículos 102 y 104 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia por la relación de los artículos 22 de Ley de Procedimientos Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 229 párrafo segundo de la Ley General de Administración Pública), que dicen:

Artículo 102.- Capacidad Procesal. Tienen capacidad para ser parte quienes tengan libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante representación. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.

Artículo 104.- Parte legítima. Es aquella que alega tener determinada relación jurídica con la pretensión procesal.

...es claro que la parte que debió ser representada por el Licenciado **Vargas Valenzuela**, a los efectos de formular una oposición marcaria, debió ser –y sólo ella– **la empresa propietaria o titular de la marca que sirvió de base para tal oposición**, es decir, la empresa **QUÍMICA ESTRELLA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA**, y no alguna otra.



Por ese motivo, tanto la intervención en este asunto de la empresa **CORPORACIÓN GENERAL DE ALIMENTOS, S.A.**, como las gestiones efectuadas en representación suya por parte del Licenciado **Vargas Valenzuela** apelante, resultan inconducentes, toda vez que por no ser esa empresa la propietaria registral de la marca que sirvió de base para oponerse a la inscripción de la solicitada, se colige de ello la **falta de legitimación *ad causam activa*** de esa persona jurídica, que es un aspecto de suyo relevante, por cuanto ello se trata de uno de los presupuestos procesales que deben de ser verificados al tratar el fondo de cualquier asunto.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto, y en razón de que la empresa representada por el apelante no es la propietaria registral de la marca que sirvió de base para oponerse a la inscripción de la marca solicitada, lo pertinente es, por mayoría, declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil siete, la cual se confirma por los razonamientos expuestos por este Tribunal, y no por las consideraciones de fondo analizadas por el citado Registro.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 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, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

dos mil siete, la cual SE CONFIRMA, pero por los razonamientos expuestos por este Tribunal, y no por las consideraciones de fondo analizadas por el citado Registro. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel 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. **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. 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,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, 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

DESCRITORES

Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TE: REPRESENTACIÓN

TG: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.06