



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0286-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “BLACK BOTRAN (Diseño)”

Diageo North America, Inc. Y Otras, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1598-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 536-2008

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

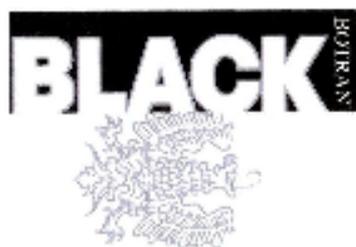
Recursos de Apelación interpuestos por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, y domiciliada en Stamford, Connecticut, en ese mismo país; y por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintiséis de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de marzo de 2005, el Licenciado **Adrián Obando Agüero**, en representación de la sociedad



INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó se autorizara el registro del signo:



... como marca de fábrica en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, presentaron formal oposición en contra de la referida solicitud de registro marcario, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2006, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y mediante escrito presentado el 26 de enero de 2006, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas del veintiséis de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de las sociedades FLORIDA ICE AND FARM S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA S.A. y DIAGEO NORTH AMERICA, INC (sic), contra la solicitud de inscripción de la marca “BOTRAN BLACK” (DISEÑO), en clase 33 internacional, presentada por INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A., y se ordena continuar con el trámite correspondiente. (...) NOTIFÍQUESE.”*** (Las negritas son del original).

IV.- Que inconformes con lo resuelto, interpusieron Recurso de Apelación, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de noviembre de 2007, la Licenciada



Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y sólo éste expresó agravios ante este Tribunal, mediante escrito presentado el 2 de setiembre de 2008.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos 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 el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Si bien podría haber un aparente vicio de *incongruencia* en la resolución venida en alzada, por cuanto mientras en el Considerando “Sexto” se expresó que la marca solicitada “(...) *posee suficientes elementos diferenciadores que le permiten coexistir registralmente con las marcas inscritas a nombre de las empresas oponentes (...)*”, en la parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de registro que interesa, lo cierto es que a pesar de la mala técnica utilizada por el Registro de la Propiedad Industrial, 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 (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes con tal omisión, toda vez que resulta obvio el criterio del a quo, considera la mayoría de este Tribunal que lo pertinente es entrar a conocer el fondo de este asunto, dejando superadas cualesquiera reservas sobre ese particular.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se elimina en su totalidad el sílabo de hechos probados de la resolución venida en alzada, por cuanto ninguno de éstos se respaldó con prueba introducida oportunamente al expediente. En su lugar, por mayoría este Tribunal tiene como hechos probados, relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

- 1 Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, bajo el número **152777**, se encuentra registrado el signo “**SMIRNOFF ICE (Diseño)**”, perteneciente a la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, como marca de fábrica en **Clase 33** del nomenclátor internacional, con vigencia hasta el 17 de junio de 2015, para distinguir y proteger bebidas alcohólicas (ver folios 102-103).
- 2 Que en ese mismo Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentran registrados los siguientes signos perteneciente a la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.:**
 - a) Bajo el número **138770**, el signo “**Diseño de Águila**”, como marca de fábrica en **Clase 25** del nomenclátor, con vigencia hasta el 20 de mayo de 2013, para distinguir y proteger camisetas, minisetas, camisas, overoles, pantalones, gorras, jackets y delantales (ver folios 110-111). Y
 - b) Bajo el número **138772**, el signo “**IMPERIAL (Diseño)**”, como marca de fábrica en **Clase 08** del nomenclátor, con vigencia hasta el 20 de mayo de 2013, para distinguir y proteger cuchillas y abridores de metal (ver folios 108-109).
- 3 Que en ese mismo Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentran registrados los siguientes signos perteneciente a la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.:**
 - a) Bajo el número **36129**, el signo “**CERVEZA IMPERIAL (Diseño)**”, como marca de fábrica en **Clase 32** del nomenclátor, con vigencia hasta el 8 de setiembre de 2012, para distinguir y proteger cervezas (ver folios 104-105). Y
 - b) Bajo el número **152357**, el signo “**LA CONQUISTA (Diseño)**”, como señal de publicidad comercial asociada a la citada marca de fábrica “**CERVEZA IMPERIAL (Diseño)**”, con registro número **36129** (ver folios 106-107).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Discrepa la mayoría de este Tribunal sobre lo dispuesto en la resolución apelada acerca de la inexistencia de hechos no probados, por cuanto se echan de menos los siguientes, que podrían haber sido de utilidad para resolver este asunto:

1. Que la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, titular de tres señales de publicidad comercial opuestas a la marca solicitada, aquí haya sido parte opositora.
2. Que las citadas señales de publicidad comercial pertenecientes a la empresa **DSITRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A.**, a saber, los signos “**IMPERIAL (Diseño)**”, registro número **154338** (ver folios 116-117); “**IMPERIAL (Diseño)**”, registro número **154339** (ver folios 112-113); y “**Diseño de Águila**”, registro número **154340** (ver folios 114-115), se encuentren asociadas a alguna marca o establecimiento comercial.

CUARTO. EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LAS PARTES LEGITIMADAS Y LA EXTENSIÓN DE SUS INTERESES. Una vez presentada la solicitud de autorización del registro marcario que interesa, y superado el estudio de su admisibilidad, con ocasión del consecuente edicto que fue publicado, se apersonaron formulando sendas oposiciones a tal registro, por una parte, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folios del 16 al 39), y por la otra, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.** (ver folios del 40 al 55).

Estudiado puntualmente el libelo de oposición del Licenciado **Peralta Volio** en su citada calidad, se observa que al enfrentarse al registro de la marca pretendida, opuso 60 signos distintivos, 2 de ellos simplemente solicitados a la fecha de presentación de esa oposición, y los restantes 58 ya registrados de manera previa y distribuidos entre tres compañías: FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A., PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. y DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., siendo oportuno adelantar que ésta última no fue representada en este asunto



por nadie, tal como se indicó en el “Hecho No Probado” número 1.

Ahora bien, a pesar de que al momento de dictar la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial habría incluido en su análisis, por lo menos aquellos 60 signos distintivos, con vista en el expediente resulta elocuente que eso lo hizo sin haber tomado las previsiones, sea la de haberle prevenido al Licenciado **Peralta Volio** que concretara cuáles de tales 60 signos debían ser confrontados, efectivamente, con la marca solicitada: o bien, la de haber procedido a incorporar al expediente la acreditación, mediante documentación idónea, del registro de los 58 signos ya inscritos y de las 2 solicitudes en trámite, nada de lo cual hizo.

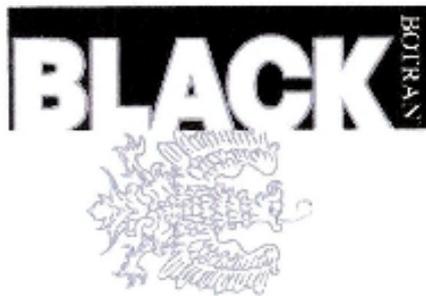
Al arribar al conocimiento de esta Segunda Instancia el expediente de marras, ayuno de la citada prueba documental, mediante resolución dictada por este Órgano de Alzada a las 14:45 horas del 16 de julio del año en curso, entre otros aspectos más se le previno al Registro de la Propiedad Industrial que se aprestara a remitirle a este Tribunal “(...) una certificación de cada uno de los siete diseños de la marca “**IMPERIAL**”, en Clases 32 y 33, contemplados en la resolución venida en alzada (...)” (ver folio 93), en aras de que hubiere congruencia entre lo analizado por el Registro y lo que debía analizar ahora este Tribunal, y por cuanto a los efectos de un cotejo marcario, más que la profusión de registros marcarios preexistentes, lo que interesa es la presunta cercanía gráfica, fonética o ideológica de los signos a confrontar. Cumplida tal prevención, la prueba documental de esos siete diseños consta a folios del 104 al 117 del expediente.

Sin embargo, con vista en los atestados de esos siete diseños, se observa que tres de ellos, los detallados en el “Hecho No Probado” número 2, se tratan de “señales de propaganda”, que además de que no se encontrarían asociadas a alguna marca o negocio comercial en concreto (por cuanto los respectivos asientos registrales no dicen nada al respecto), pertenecen a la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., que como ya se comentó líneas atrás, en este asunto no ha intervenido como parte opositora, habida cuenta de que la facultades de representación ostentadas por el Licenciado **Peralta Volio**, se refieren a otras personas jurídicas. El corolario de lo recién expuesto, es que para los efectos de resolver este asunto, lo único procedente es tomar como base, en lo que respecta a la oposición presentada por ese profesional,



solamente los signos distintivos señalados en los “Hecho Probado” números 2 y 3.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO: ***IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA PROPUESTA.*** En el caso concreto, se tiene que el representante de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.**, solicitó el registro del signo:



... como marca de fábrica en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas.

Habiéndosele dado trámite el citado Registro a dicho pedimento, la representante de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.** se opusieron formalmente a esa solicitud, alegando, básicamente, que por la inclusión en el signo propuesto, **del vocablo “BLACK”**, para el caso de la oposición de la primera, y **del diseño de una águila**, para el caso de la oposición de las dos últimas, se provoca un riesgo de confusión con signos distintivos registrados previamente por esas tres empresas, lo que abre la posibilidad de un consecuente perjuicio, tanto para sus intereses particulares, como para el público consumidor.

Entonces, como en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar las oposiciones mencionadas, dando así paso al registro del signo propuesto, corresponde que la mayoría de este Tribunal se avoque a determinar la posibilidad del registro de la marca solicitada, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

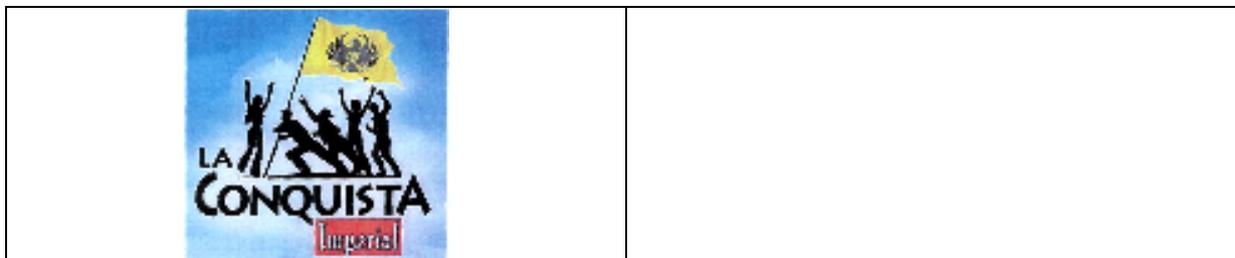
Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Partiendo de lo anterior, si en este caso resulta que los signos contrapuestos son:

La marca registrada de: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.	La marca propuesta por: INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.
	
Las marcas registradas de: FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.	
	
	
Las marca registrada de: PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.	
	
La señal de publicidad comercial registrada de: PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.	



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



... y lo que ha sido cuestionado por las opositoras es la inclusión en el signo propuesto, **del vocablo “BLACK”** para el caso de la oposición de **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y **del diseño de una águila**, para el caso de la oposición de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, este Tribunal arriba a la convicción de que **mientras la oposición de la primera no es pertinente que sea avalada por este Órgano, la de las segundas sí debe prosperar.**

En lo que respecta a la oposición presentada por la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y revisado el diseño de uno y otro signo:



vs.



... se observa que mientras en el de esa sociedad se destacan notablemente las palabras **“SMIRNOFF”** e **“ICE”**, en la marca solicitada se destaca la palabra inglesa **“BLACK”**, que traducida al español significa **“NEGRO/A”**, vocablo que en la registrada ocupa una posición secundaria, accesoria y de difícil observación.

Por consiguiente, como entre tales signos no media alguna suerte de confusión en los planos gráfico, fonético e ideológico, y por cuanto por su carácter común la palabra **“BLACK”** debe ser dejada a la libre para que los interesados puedan servirse de ella siempre que no perjudiquen los derechos de terceros, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la opositora **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

No sucede lo mismo en el caso de las fallidas oposiciones de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, porque al contrario de lo que fue sostenido en la resolución venida en alzada, considera la mayoría de este Tribunal que teniendo a la vista los diseños de los signos enfrentados:



vs.



...se colige que aunque en el plano fonético no sufren algún riesgo de confusión, éste si se presenta en el gráfico e ideológico, por cuanto salta a la vista que en los cinco signos se presenta, como común denominador, de manera evidente y significativa, el dibujo de una águila, representada con las alas extendidas y levantadas en alto aunque sin movimiento, mirando a la diestra y con la cola baja y esparcida, debiendo ser admitido que el diseño de esa águila se trata del *isotipo* o pictograma, es decir, el ícono con el que desde vieja data se reconocen en el mercado costarricense productos distinguidos y protegidos por las marcas registradas, como pertenecientes a las opositoras.

Por consiguiente, la inclusión en la marca solicitada del dibujo de una águila con la misma representación hierática que presentan los signos inscritos, impide que sea autorizado su registro, por cuanto de hacerlo sería tolerar el surgimiento de una conexión competitiva entre las empresas enfrentadas en esta oportunidad, poniéndose en riesgo los intereses particulares de las opositoras **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, de permitirse que la solicitante, **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD**



ANÓNIMA obtenga la ventaja comercial de aprovecharse de tal dibujo.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de la mayoría de este Tribunal que el signo propuesto para su registro por no es susceptible de convertirse en un derecho marcario, por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del veintiséis de setiembre de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que se declara CON LUGAR las oposiciones formuladas por las dos últimas empresas citadas, y por consiguiente, SE DENIEGA la solicitud de registro de la marca de fábrica “**BOTRAN BLACK (Diseño)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.**

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 de este Tribunal, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, y CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



las diez horas del veintiséis de setiembre de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos.— Se declara CON LUGAR las oposiciones formuladas por las dos últimas empresas citadas, y por consiguiente, SE DENIEGA la solicitud de registro de la marca de fábrica “**BOTRAN BLACK (Diseño)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.**— 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, para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53