



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0715-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Wyner’s”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 14759-2007)

FABRICA DE CALZADO ECCO, S.A., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 537-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado una vez, Abogado y Notario, titular de la cédula de identidad número 1-848-886, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **FABRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, interpuesto en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con dieciocho minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil ocho.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, sea sobre el recurso de apelación presentado, siendo que deberá subsanarse de previo dicho vicio, lo anterior en cumplimiento de 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).

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 o asimismo; pueda plantear las defensas establecidas en los artículos 37 párrafo quinto y 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas, las cuales deberán ser resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial; 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 (artículo 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 (artículo 15 de la Ley, 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, 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 (artículo 18 de la Ley, 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, el mismo solicitante o algún interesado, formulen, por su orden, alguna objeción, defensa, o alguna oposición a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto**, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones, defensas u oposiciones presentadas, según sea el caso. Si bien es cierto, la anterior afirmación, resulta aplicable solamente para el caso de las oposiciones planteadas, de conformidad con los artículos 16, 17 y 18; sin embargo, aún y sin estar frente a los supuestos contenidos en los artículos 16, 17 y 18 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes (ya sea de nulidad o de cancelación con la de inscripción correspondiente) de conformidad con lo establecido en los artículos 37 párrafo quinto y 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas, para que sean resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial en un mismo acto o resolución final, según corresponda el



mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el órgano a quo en la tramitación de futuros casos similares.

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**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser reunido 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.- Requisitos de las sentencias. 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 y otros signos distintivos.

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, sea el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **FABRICA DE CALZADO ECCO, S.A.**, 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, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dieciocho minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil ocho, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la cancelación por falta de uso de la marca “WYNNER the power of passion (Diseño)”, presentada por el Licenciado Ernesto Gutiérrez Blanco en su carácter antes dicho, planteada como defensa a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Wyner’s”.



en clase 25 de la nomenclatura internacional, que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha defensa de cancelación por falta de uso. De igual forma se omitió, por parte del Órgano a quo, hacer un pronunciamiento expreso sobre la notoriedad de la marca “**Wyner’s**” alegada por la representación de la empresa solicitante.

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**, y si se observa que en su último considerando se expresó, literalmente, que “...*En virtud de lo antes expuesto, es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca Wyner’s (DISEÑO), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita WINNER THE POWER OF PASSION (DISEÑO), por cuanto ambas protegen productos similares en la misma clase 25 internacional. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...*” cabe entender que también en ella se conculcó la **continencia de la causa**, por cuanto lo procedente era pronunciarse, de una vez, y en esa misma oportunidad, acerca de la defensa de cancelación por falta de uso a la solicitud de inscripción marcaria que interesa, así como sobre la notoriedad alegada, argumentos planteados por el Representante de la empresa solicitante, sin haberse referido en lo absoluto el Órgano a quo sobre esos puntos.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en dicha resolución se rompió la continencia de la causa y se quebrantó el principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la nulidad de



la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dieciocho minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitirse una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve, 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 la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dieciocho minutos y treinta y ocho segundos del veinticinco de junio de dos mil ocho. 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, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98