



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0421-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “Mónaco” (diseño)**

**Gobierno del Principado de Mónaco, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8087-07)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 661-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ochodocientos diecinueve, en su condición de Apoderado Especial del gobierno del Principado de Mónaco, domiciliado en el Palacio de Gobierno de Mónaco, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y diecinueve segundos del doce de Noviembre de dos mil ocho.

#### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de noviembre de dos mil dos, la empresa **ENVASADORA COMERCIAL, S.A.**, solicitó la inscripción del signo marcario **“MONACO” (diseño)**, como marca de fábrica y de comercio en **Clase 03** de la clasificación internacional.

**II.-** Que publicado el edicto de ley, se opone a la inscripción de este signo el gobierno del Principado de Mónaco, ya que la marca solicitada, que en su diseño se encuentra coronada, da la impresión visual de que se trata de una marca proveniente de ese principado, gozando de la imagen y reputación del mismo.



**III.-** Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y diecinueve segundos del doce de Noviembre de dos mil ocho, se rechazó por falta de legitimación la oposición presentada por el Gobierno del Principado de Mónaco y se ordenó continuar con el trámite de inscripción de la marca comercial “*Monaco*” (*diseño*) en clase 3 internacional, resolución que fue apelada y por esa razón conoce este Tribunal.

**IV.-** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LA FALTA DE CAPACIDAD PROCESAL DEL MANDATARIO.** Sin entrar a conocer el fondo de este asunto, observa este Tribunal que tal como lo indica el Registro en la resolución apelada, el representante del Gobierno del Principado de Mónaco, en el escrito de oposición de la solicitud de la marca “*Monaco*”, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de mayo de 2005, afirmó actuar en su calidad de apoderado especial de su mandante, no obstante en tal fecha no acreditó esa representación, lo que hizo posteriormente en forma defectuosa. Por esa razón el Registro por resolución de las diez horas con cuarenta minutos y treinta y tres segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho, le previno acreditar su legitimación, ya el documento aportado al expediente para comprobar esa



calidad, fue otorgado en fecha posterior a la de la oposición, prevención que no fue atendida formalmente, ya que lejos de presentar el documento requerido, se presentó un alegato discutiendo sobre esa prevención.

De lo anterior se observa claramente que el oponente no estaba legitimada para actuar en representación de su mandante al momento en que presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de oposición a la inscripción de la marca “*Monaco*”, actuar que contraviene lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en el segundo párrafo en lo conducente dice:

*“Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el poder correspondiente. (...)”*

De esa disposición se infiere que al momento de la solicitud de inscripción de una marca, debe estar acreditada la calidad con que una persona actúa en representación de otra para tal fin. Entonces, en el caso bajo análisis, al no constar un poder conferido al Licenciado Luis Diego Castro Chavarría anterior a la oposición presentada, la misma es inválida e ineficaz, tal como lo ilustra la doctrina al señalar: *“Tan ineficaz es la actuación del representante que se excede de su ámbito de competencia, como la de quien, diciéndose representante, carece de verdadera representación.”* (Baudrit Carrillo Luis. Sobre Sustitución de Poderes Especiales. Revista Ivstitia, año 15, Nº 175-176, julio- agosto 2001).

**TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto y en razón de que el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, al 23 de mayo de 2005 no contaba con capacidad procesal para actuar en representación del Gobierno del Principado de Monaco, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y



dos minutos y diecinueve segundos del doce de Noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, 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 presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y dos minutos y diecinueve segundos del doce de Noviembre de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma. 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 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***

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta a.i. 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 de vacaciones.



## 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*





**DESCRIPTORES:**

- **Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos**
  - **TE: Representación**
  - **TG: Requisitos de inscripción de la marca**
  - **TNR: 00:42.06**