



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0920-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio: “TRÍO FIESTA (DISEÑO)”

RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11249-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 674-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del siete de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de diciembre de 2010, la señora **Ana Victoria Domínguez Beeche**, mayor, casada una vez, Arquitecta, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0872-0957, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO PLAZA TRÍO, S.A.**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**TRÍO FIESTA**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“carne, pescados, ave y caza; extractos de carne, fruta y vegetales en conserva, congelados, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. Excepto/Quedan*



excluidas la papas tostadas”.

SEGUNDO. Que en fecha primero de abril del dos mil once, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderada Especial de la empresa **RUBI EXPORTING AND EXPORTING, S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas **“FIESTA”**.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con cuarenta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del seis de setiembre de dos mil once, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“(…) **POR TANTO:** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: I. Se declaran (sic) sin lugar la oposición presentada por la apoderada de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“TRÍO FIESTA (DISEÑO)”**; presentada por la apoderada de **GRUPO PLAZA TRÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual es devuelta al departamento de registradores para su análisis conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (…)”*.

CUARTO. Que en fecha 23 de setiembre de 2011, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó sus agravios.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 interpuesto, siendo que deberá subsanarse de previo el mismo, 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 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, del 30 de marzo del 2009).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que es resuelto el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 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 en términos generales consiste en:

- a) 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.- 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 No. 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.

CUARTO. 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, este Tribunal estima procedente, con base en los artículos 197 del Código Procesal Civil y 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 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, 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**, y si se observa que en su último considerando se expresó, literalmente, que “(...) *En virtud de lo anterior, debe rechazarse la oposición presentada por la apoderada de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A., en razón de que los productos que protegen los signos oponentes difieren y no se relacionan con los productos de la marca solicitada. Así mismo esta Dirección considera no es posible la inscripción del signo marcario propuesto, ya que el proceso de calificación registral quedó inconcluso y con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de las partes existentes, así como también para garantizar el debido proceso, es necesario devolver el presente expediente al departamento de registradores para su análisis conforme al artículo 14 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 solicitud de inscripción marcaria que interesa.

QUINTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal 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 los aspectos omitidos, en apego a lo que establece el artículo 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citado. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación interpuesto.

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 cuarenta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del seis de setiembre de dos mil once. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos, en apego a lo que establece el artículo 18 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación interpuesto. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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