



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0630-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicio “IMPERIAL”

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7452-08 (4031))

Marcas y otros Signos

VOTO N° 713-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, compañía inscrita según las leyes de Suiza, Quaid Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerlan, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio de dos mil ocho, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio



“**IMPERIAL**”, para proteger y distinguir en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores y artículos para fumadores.

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil nueve, en las Gacetas números cincuenta y siete, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve, que la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**IMPERIAL**, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, sustentándose en el uso anterior de la marca “**IMPERIAL (DISEÑO)**, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 inciso c), y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto su representada ha utilizado la marca aludida desde el año de 1965, por lo que cuenta con más de 40 años de encontrarse en el mercado colombiano, asimismo se encuentra registrada en República Dominicana, Venezuela, Uruguay Guyana

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, treinta y seis minutos, veintinueve segundos del ocho de marzo de dos mil diez, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Marcas, ordenó la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de la marca “**IMPERIAL**”, instada por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, junto con el expediente 2009-4031 concerniente a la solicitud de la marca “**IMPERIAL (DISEÑO)**, solicitada por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, a fin de resolverlos conjuntamente.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho de marzo de dos mil diez, dispuso,



declarar sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2008-7452 por **Montserrat Alfaro Solano**, en su condición de apoderada de la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**IMPERIAL**”; en **clase 34** Internacional, presentada por la señora **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, la cual se acoge., y rechaza la inscripción de la marca “**IMPERIAL (DISEÑO)**” solicitada por **Montserrat Alfaro Solano**, en la condición de apoderada de la sociedad **PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.**, bajo el expediente 2009-4031, el cual fue acumulado en el presente asunto. En cuanto a este último expediente por parte de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** al rechazare la marca carece de interés el conocimiento de dicha oposición.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de mayo de dos mil diez, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, interpuso recurso de apelación ante este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de interés para la presente resolución.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

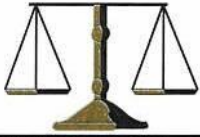
TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Analizado el expediente, observa este Tribunal que en fecha treinta de julio de dos mil ocho, la Licenciada la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la **BRITISH AMERICAN TABACCO CENTRAL AMERICA S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**IMPERIAL**”, en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos y artículos para fumadores”, la que se tramita bajo el expediente número 2008-7452, la cual fue objeto de oposición el día veintidós de mayo de dos mil nueve, por parte de la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en representación de **PHILIP MORIS PRODCUTS S.A.**, con base en el uso anterior de la marca de fábrica y comercio “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger los siguientes productos: tabaco procesado o sin procesar, productos del tabaco, incluyendo los puros, cigarros, cigarrillos, tabaco para confeccionar sus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco en polvo y cigarrillos hechos de una mezcla de tabaco y clavo de olor, sustitutos del tabaco (no para uso médico), artículos para fumadores, incluyendo el papel de cigarrillo y tubos para cigarrillos, filtros para cigarrillo, estuches para tabaco, cajas de cigarrillos y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarrillos, encendedores y fósforos, cuya solicitud de registro fue presentada al Registro el veintiuno de mayo de dos mil nueve, por el Licenciado **Tomás Federico Nassar Pérez**, en su condición de apoderado especial de la opositora **PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.**, tramitada bajo el expediente número 2009-4031, a la que se opuso el día siete de setiembre de dos mil nueve el Licenciado Manuel R, Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, fundamentada en el posible riesgo de confusión con la marca inscrita “**IMPERIAL**” registro **140156**, que



protege y distingue: “encendedores, cerillas y ceniceros”.

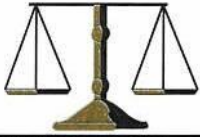
Como consecuencia de la acumulación de los expedientes número 2008-7452 y 2009-4031, el Registro al momento de dictar la resolución final, debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos constantes en el expediente, por estar en presencia de un único procedimiento, si bien el **a quo**, en el contenido de la resolución impugnada hace alusión a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**IMPERIAL**”, y a su respectiva oposición, así como a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, éste omite referirse en lo relacionado a la oposición interpuesta por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, contra la solicitud de inscripción del signo “**IMPERIAL (DISEÑO)**”, presentada por **PHILIP MORRIS PRODUCTS**, que como puede apreciarse no fue analizada, dándose por consiguiente una incongruencia al momento de resolver la acumulación de los expediente señalados anteriormente. Así, las cosas, la omisión señalada suscita una falta de motivación de la citada resolución, y por ende, un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por las partes y oponentes, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de derecho en que se fundamenta, garantizándole de esta forma tanto al gestionante como a los ponentes, el derecho de defensa que les asiste ante una resolución final.

Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el *motivo*, el *contenido* y el *fin*, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al *motivo*, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de



fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la *motivación*, al apuntar que ésta "... *constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...)* Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ..." (Considerando Segundo, Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal).

Ahora bien, de conformidad, con los artículos 99 y 155 párrafo 1 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia, por parte del Tribunal conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de octubre de 2000 y 229.2 de la Ley General de la Administración Pública), las resoluciones finales deben ser congruentes, es decir, debe haber en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, **sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis**, un principio jurídico aplicable en cualquier sede.



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: *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes,(...) , 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”*. (subrayado no es del original). Ocurre entonces, que con las consideraciones antes expuestas por este Tribunal, la resolución final dictada por el Registro **a quo**, no entró a analizar en su conjunto, como debió haberse hecho, el signo solicitado **“IMPERIAL (DISEÑO)”** presentado por **PHILIP MORRIS PRODUCTS**, tramitada en el expediente número 4031-2009, en contraposición con la oposición realizada por parte de la **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY**, razón por la cual tal resolución resulta totalmente incongruente.

CUARTO. Se concluye de lo expuesto, que la resolución final recurrida es *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las trece horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho de marzo de dos mil diez, inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se anula todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final de las trece horas, treinta y dos minutos, veintiún segundos del ocho de marzo de dos mil diez, inclusive,



para que en su lugar el Registro enderece los procedimientos, y proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98