



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0542-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “MAGIA TROPICAL”

Florida Ice and Farm Company S.A. y Otra, y Soci  t   des Produits Nestl   S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2005-2174)

[Subcategora: Marcas y otros signos]

VOTO N° 730-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

Recursos de Apelaci  n interpuestos por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San Jos  , con c  dula de identidad n  mero 9-012-480, en su calidad de Apoderado General  simo Sin L  mite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD AN  NIMA**, con c  dula jur  dica n  mero 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD AN  NIMA**, con c  dula jur  dica n  mero 3-101-306901, y por el Licenciado **V  ctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San Jos  , con c  dula de identidad n  mero 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SOCI  T   DES PRODUITS NESTL   S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, y domiciliada en Vaud, Suiza, ambos en contra de la resoluci  n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2005, el se  or **Ricardo Amador C  spedes**, en representaci  n de la empresa **ALINTER SOCIEDAD AN  NIMA**, solicit   el registro de la marca de f  brica y comercio



“**MAGIA TROPICAL**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsa, especias y hielo.

II.- Que una vez publicado el edicto de estilo para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2006, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que de igual manera, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de diciembre de 2006, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, también formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción mencionada.

IV.- Que mediante resolución dictada a las siete horas con cuarenta minutos del diecisiete 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: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por los apoderados de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., FLORIDA ICE AND FARM, S.A.** y **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**MAGIA TROPICAL**”, presentada por **ALINTER, S.A.** (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

V.- Que inconformes con lo resuelto, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial los días 28 de mayo y 9 de junio, ambos de 2008, los Licenciados **Manuel Peralta Volio**, en representación de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, y **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., apelaron la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, sólo el primero expresó agravios.

VI.- 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 a las partes e interesados, pero sí la invalidez de la resolución apelada, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento respecto de los hechos que habría que tener como probados y no probados.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por las consideraciones que de seguido se abordan, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente será, 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 venida en alzada, por el quebrantamiento que supuso de lo estipulado en los artículos 18 y 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos(Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Al actuar, la Administración debe respetar y observar el *principio de legalidad*, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la

razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Partiendo de esa tesitura, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Por esa razón, tanto la Ley de Marcas, como su Reglamento (el Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial.

El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud y para que puedan ser recibidas oposiciones; y luego, una vez superada esta etapa, no existiendo oposiciones o habiéndoseles dado curso **y oportunidad al solicitante para replicarlas**, el citado Registro **debe pronunciarse en un único acto o resolución acerca de las oposiciones y la solicitud** presentadas.

En el caso bajo examen, la solicitud de la empresa **ALINTER S.A.** del registro de la marca **“MAGIA TROPICAL”** (ver folio 1), enfrentó las oposiciones de las empresas **SOCIÉTÉ DES**



PRODUITS NESTLÉ S.A., por el registro previo de su marca “**MAGGI**” (ver folios 13-16) y de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, por el registro previo de sus marcas “**TROPICAL**” (ver folios 20-28). Ante la presentación de tales obstrucciones al registro de la marca solicitada, en la resolución dictada a las 9:30 horas del 17 de enero de 2007 (ver folio 31) el **a quo** dispuso darle traslado acerca de ellas a la solicitante, quien por medio de su representante **replicó** contra la oposición de las dos últimas empresas indicadas, en los términos expuestos ampliamente en el memorial presentado el 29 de marzo de 2007 (ver folios 37-46), y acto seguido, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a dictar la resolución final.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. **El primero**, es que no observó que en el escrito de réplica de la empresa **ALINTER S.A.**, en contra de las oposiciones de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, la solicitante adujo en pos de su marca propuesta, el “(...) **NO USO DE LAS MARCAS** -las de tales opositoras- **DESDE SU INSCRIPCIÓN Y POR MÁS DE 5 AÑOS EN EL MERCADO NACIONAL (...)**”, (ver folio 37), argumento que devino como un medio defensa técnica que debió compeler al Registro a actuar conforme a lo estipulado en el artículo 39, párrafo segundo, de la Ley de Marcas, cuestión que dicho sea de paso, ni siquiera fue contemplada en el Resultando V de la resolución combatida. **El segundo**, es que además de no haberse resuelto nada, obviamente, con relación a la cancelación de las marcas de las citadas opositoras, esa misma resolución final muestra una evidente **ruptura de la continencia de la causa**, porque en contra de lo establecido de manera expresa tanto en el párrafo final del artículo 16 de la Ley de Marcas, como en el primer párrafo del ordinal 18 ibídem, en su parte dispositiva (esto es, aquella que debe ser la que contenga el pronunciamiento ejecutorio sobre la cuestión debatida) se declaró sin lugar las oposiciones presentadas, **mas sin haber entrado de una vez, de lleno, a pronunciarse con relación a la solicitud de inscripción presentada**, cuando lo cierto es que era de competencia resolver uno y otro extremo, de una vez y en una única oportunidad.



En definitiva, es evidente que el primer vicio mencionado, sea que el Registro no haya dado trámite a la defensa de falta de uso de las marcas opuestas a la solicitada, conlleva a una grave fractura del *debido proceso*, de la misma manera que el segundo implica una manifiesta *incongruencia* de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre la pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia), todo lo cual amerita la anulación de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, por la contundencia de los yerros cometidos por la Autoridad Registral, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa Autoridad. Por consiguiente, no hace falta que este Tribunal entre a pronunciarse con relación a los Recursos de Apelación presentados.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados. Por la manera como se resuelve, no hace falta entrar a pronunciarse con relación a los Recursos de Apelación



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

presentados.—. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

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.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98