



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0238-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “ROYAL PINE”.

KRAFT FOODS HOLDING, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8564-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 735 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, veinte minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Vicente Lines Fournier**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta-novecientos treinta y siete, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS HOLDING, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, tres minutos, cuarenta segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Abel Vladimir Chinchilla Bazán**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero sesenta y dos-quinientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **INVERSIONES BC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cuarenta mil cuatrocientos ochenta y ocho, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ROYAL PINE**”



para proteger y distinguir en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, piña deshidrata empacada.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el veinticuatro de enero de dos mil seis, el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, presentó oposición a la solicitud de registro de la marca **“ROYAL PINE”**.

TERCERO. Que en resolución dictada a las diez horas, tres minutos, cuarenta segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso en lo conducente. *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 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: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **KRAFT FOODS HOLDINGS S.A.** (sic) contra la solicitud de inscripción de la marca **“ROYAL PINE”**; en clase 29 internacional; presentada por **Abel Vladimir Chinchilla Bazan**, en su condición de apoderado especial de **INVERSIONES BC S.A.**, la cual se acoge....”*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, en representación de la empresa **KRAFT FOODS HOLDING, INC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, ante este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previo la deliberación de rigor.



Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse esta resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, cuarenta segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, toda vez que de su análisis, se concluye lo siguiente: **1) RESPECTO A LA MARCA SOLICITADA “ROYAL PINE”.** La resolución que se recurre, realiza el análisis comparativo entre las marcas inscritas a nombre de la empresa oponente, **KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.**, con el término **“ROYAL PINE”**, como sinónimo de **“PINO REAL”**, al señalar que la traducción al idioma español de las palabras **“ROYAL”** y **“PINO”**, significan por su orden **“REAL”**, y **“PINO”**, siendo que de la traducción al idioma español que hace el apoderado de la empresa solicitante en el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de setiembre de dos mil cinco, de las palabras **“ROYAL PINE”**, corresponde a **“PIÑA REAL”** (ver folios 20 a 27), por lo que existe una incongruencia en el momento del análisis comparativo y la traducción hecha de las palabras **“ROYAL PINE”**, al determinar el Registro de la Propiedad Industrial que al traducirse sendas palabras, éstas corresponden al significado de **PINO REAL** (ver folio 199). Por otra parte, el análisis que hace el Registro **a quo** en la resolución recurrida, de los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada **“ROYAL PINE”**, en clase 29 de la Clasificación Internacional, a saber *“Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, conservas y encurtidos”* (ver folio 147), es errado, toda vez que el único producto que la empresa solicitante **INVERSIONES BC, SOCIEDAD ANÓNIMA** pretende



proteger y distinguir en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, es “*piña deshidratada empacada*”, por así indicarlo expresamente el apoderado especial, Licenciado Abel Chinchilla Bazán, en escrito presentado ante el citado Registro, el veintiséis de julio de dos mil cinco (ver folio 17), en cumplimiento a la prevención hecha mediante auto dictado a las nueve horas, veinticuatro minutos del veintitrés de junio de dos mil cinco (ver folio 16). **2) CON RELACIÓN A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA Oponente.** La resolución recurrida omitió pronunciarse sobre el alegato presentado por la empresa oponente, KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., respecto al reconocimiento hecho en Colombia, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, relativa a la notoriedad de la marca “ROYAL”, aportando para ello documentos, que corresponden a las resoluciones emitidas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, números veinticinco mil setecientos once (25711) y veintitrés mil trescientos setenta y ocho (23378), tal y como consta a folios del folios 152 a 191.

TERCERO. Así las cosas, las omisiones e inadvertencias señaladas suscitan una falta de motivación de la citada resolución y por ende, un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por la partes gestionante y oponentes, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma, tanto al gestionante como a los oponentes, el derecho de defensa que les asiste ante una resolución final.

Conforme a los artículos 16, párrafo final y 18, párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se impone que, frente a la solicitud de registración de una marca y en la que se haya interpuesto oposición, el Registro de la Propiedad Industrial, deberá actuar como sigue: “*Artículo 16.- (...) La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aún cuando no se haya contestado la oposición. Artículo 18.-Resolución. Si se han presentado una o más oposiciones,*



serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada (...)”. Es así como, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca a la que se le ha opuesto cualquier persona interesada, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, en un único acto, junto con la solicitud, la oposición presentada. Lo anterior, 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, 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; por lo que la 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: “*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”.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Acorde a lo anteriormente indicado, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución emitida por la Subdirección de dicho Registro, a las diez horas, tres minutos, cuarenta segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho, a efecto de que una vez devuelto el expediente, proceda a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, 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 todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada por la Dirección de dicho Registro, a las diez horas, tres minutos, cuarenta segundos del cuatro de diciembre de dos mil ocho. En su lugar, proceda ese Registro a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, 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 :

Principio de Congruencia

Principio del Debido Proceso

TG. Principios Jurídicas del TRA

TNR: 00.31.27