



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0744-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “DUREMAX PLUS (Diseño)”

Inversiones Oridama, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14343)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 938-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del once de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Gassán Nasralah Martínez**, casado, farmacéutico, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-595-864, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa de esta plaza denominada **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-081719, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos del diez de diciembre de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Que 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 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, por la manera en que deberá ser resuelto se procede de una vez a conocer este asunto.



SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso bajo examen, la señora **Miriam Rodríguez Rodríguez**, solicitó a título personal el registro de la marca “**DUREMAX PLUS (Diseño)**”, en **Clase 5** del nomenclátor internacional. Dicho pedimento ameritó que el Licenciado **Gassán Nasralah Martínez**, en representación de la empresa **INVERSIONES ORIDAMA, S.A.**, promoviera una formal oposición a la solicitud de registro mencionada, ocurriendo que acto seguido, en la resolución apelada el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de esa oposición por la presunta falta de pago de la tasa prevista para las actuaciones de esa naturaleza, disponiendo entonces la continuación de los procedimientos.

De la relación fáctica que antecede, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente es, 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, toda vez que, tal como se estableció de manera expresa en su parte dispositiva o “Por Tanto”, se procedió a declarar “(...) inadmisibile (...)” la oposición planteada por el Licenciado **Nasralah Martínez**, en su calidad dicha, y a ordenar “(...) se continúe con el procedimiento de inscripción (...)”. No obstante, el craso error de ambas decisiones, es que ninguna de ellas tiene apego normativo, por cuanto no es cierto que sea posible declarar la “inadmisibilidad” de una oposición y, acto seguido, continuar los procedimientos del registro marcario pretendido, si es lo cierto que, tal como este Tribunal lo ha venido resolviendo de manera reiterada desde el **Voto N° 15-2008**, dictado a las 12:30 horas del 14 de enero de 2008:

“ (...) en lo que respecta al opositor a una solicitud de inscripción referente a un signo distintivo, la Ley de Marcas en su artículo 16 y el Reglamento de esa Ley en su artículo 22 (sendas normas que regulan el tema de las oposiciones a las solicitudes marcarias), no establecen alguna suerte de sanción procesal para el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos previstos para tales actuaciones, lo cual, dentro de la inteligencia de la Ley de la materia, es perfectamente comprensible, si es lo cierto que en definitiva, tanto la solicitud de inscripción como la oposición a ésta, son aspectos que deben ser resueltos en un único momento u oportunidad, de



manera tal que lo razonable es entender, que si acaso el opositor incurrió en algún incumplimiento de lo establecido en los citados numerales, lo que corresponde es que en una misma resolución, el Registro de la Propiedad Industrial rechace la oposición y se pronuncie con relación a la solicitud presentada.” (Considerando IV).

Tal como sucedió en esa oportunidad, en esta otra el error procesal en el que incurrió el Registro **a quo**, estriba en que por haberse separado de la normativa aplicable al caso bajo su conocimiento, llegó a dictar la resolución apelada, que muestra, sin duda alguna, una ***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 ella se dispuso la inadmisibilidad de la oposición, sin haber entrado de una vez a pronunciarse con relación a la solicitud de registro presentada, **cuando lo cierto que era su deber –se reitera– haber resuelto sobre uno y otro extremo, de una vez y en una única resolución.**

Por la contundencia de ese error, no hace falta ahondar al respecto ni entrar a pronunciarse sobre el Recurso de Apelación interpuesto (que pierde interés por lo expuesto), y basta con reiterar que esa omisión implica un quebrantamiento del ***principio de congruencia*** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas, y no fragmentar su análisis para dos presuntos momentos *distintos*, que desde luego no están contemplados en el procedimiento marcario costarricense.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el ***principio de congruencia*** estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos del diez de diciembre de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda oportunamente a emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos



en la anulada, y que hayan sido ventilados ante esa Autoridad.

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 cincuenta y cuatro minutos y veintiséis segundos del diez de diciembre de dos mil ocho.— En su lugar, proceda oportunamente ese Registro a dictar una nueva resolución final, donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos en la anulada y que hayan sido ventilados ante esa autoridad.— Por la manera en que se resuelve pierde interés el 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:

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98