

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0284-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “KENSEDAL”

Tyco International (US) Inc., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 940-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 72-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas del once de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Massachussets, Estados Unidos de América y domiciliada en el Estado de New Hampshire, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2003, el Licenciado **Luis Lapeira González**, en representación de la empresa **PRECIMEX S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca “**KENSEDAL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; y herbicidas.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2003, el Licenciado **Claudio Antonio Quirós Lara**, en representación de la empresa **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud entre la marca propuesta y la marca “**KENDALL**”, propiedad de su patrocinada.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil siete, en lo que interesa el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / (...) se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de TYCO INTERNATIONAL (US) INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “KENSEDAL” en clase 5 internacional, presentado [sic] por PRECIMEX S.A. (...). NOTIFÍQUESE”**.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 10 de enero de 2008, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser incongruente, se elimina el único hecho probado establecido en la resolución apelada, y en su lugar este se enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto por la mayoría de este

Tribunal, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**KENDALL**”, bajo el registro número **20248**, como perteneciente a la empresa **TYCO HELTHCARE GROUP LP**, para distinguir y proteger en **Clase 03** internacional, productos destinados al tratamiento de callos, juanetes y callosidades (ver folios 60 y 61).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como único hecho de interés para la resolución de este asunto, que la mayoría de este Tribunal estima como no probado, se enlista este: Que los Licenciados Claudio Quirós Lara y Manuel Peralta Volio, sean apoderados de la empresa **TYCO HELTHCARE GROUP LP**, titular de la marca inscrita “**KENDALL**” que sirvió como fundamento para la oposición.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. *Falta de personería del opositor y del apelante, y consecuente inadmisibilidad de la apelación.* Cuando el sistema jurídico reconoce personalidad, no ya a un ser humano, sino a un grupo de seres humanos que son considerados por el Derecho como uno solo, se habla de *personas jurídicas* en lugar de *personas físicas*. Y cuando esas personas jurídicas actúan en ejercicio de sus derechos, recurren, por una conveniencia práctica que el Derecho ha traducido en normas positivas, a la *representación*, y ello mediante la designación de uno o varios *apoderados*, quienes llegado el momento deben ostentar un poder suficiente y válido, es decir, un mandato subyacente, para actuar en nombre de la persona jurídica que se los confirió.

No obstante, para que el apoderado pueda actuar con tal carácter, debe ser aceptada necesariamente su representación, previa acreditación de su personería ante quien se lo exija. La revisión y aceptación de la personería, entonces, es una tarea que debe ejercerse siempre que una persona actúe en representación de otra, porque concierne a la **capacidad procesal** necesaria para entablar procesos o procedimientos. De tal manera, fácil es colegir que la demostración de la personería **involucra una cuestión de orden público**, porque constituye un presupuesto necesario para que se entable válidamente la relación jurídico-procesal de que se trate. Bajo esta tesitura, pues, se tiene que para intervenir válidamente en un procedimiento en representación de

alguna otra persona, su representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se instaura por una persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, sólo se puede concluir que tal representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez jurídica, con las consecuencias jurídico-procesales a las que ello conlleva.

En el ámbito marcario, y en lo que interesa, el tema de la *representación* está regulado en los artículos 9º párrafo segundo y 82 párrafos primero y segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), y 4º del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), infiriéndose de tales disposiciones que en la sede del Registro de la Propiedad Industrial la *representación* se puede acreditar por dos vías: **a) mediante la presentación por primera vez** del poder original (si es uno **especial** – artículo 1256 del Código Civil), o de una certificación suya (si es uno **generalísimo** – artículos 1253 y 1254 del Código Civil, o si es uno **general** – artículo 1255 del Código Civil); y **b) mediante el sistema de remisión** que se contempla en la citada normativa, esto es, a través de la indicación del expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encontraría aportado, previamente, el poder o certificación respectivos.

En el caso de marras, el Licenciado **Luis Lapeira González**, en representación de la empresa **PRECIMEX S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca “**KENSEDAL**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el Licenciado **Claudio Antonio Quirós Lara** en representación de la empresa **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**, aduciendo en términos generales que por cuanto se encontraba inscrita a nombre de la segunda empresa mencionada la marca “**KENDALL**”, con el registro número **20248**, distinguiendo y protegiendo productos afines a los que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, la similitud entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión que hacía imposible su coexistencia. Como en la resolución venida en alza el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición, entonces apeló el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa opositora **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**

La mayoría de este Tribunal considera que relación de hechos que antecede es correcta y responde a la documentación que obra en el expediente, con una única excepción: la empresa **TYCO INTERNATIONAL (US) INC.**, representada en la oposición por el Licenciado **Quirós Lara**, y en la apelación por el Licenciado **Peralta Volio**, no es la empresa titular o dueña de la marca “KENDALL” que sirvió de base para la oposición, sino la empresa TYCO HELTHCARE GROUP LP, tal como se consignó en la certificación visible a folios 60 y 61 del expediente. Corolario obligado de lo anterior, es que por la falta de personería de la empresa **TYCO HELTHCARE GROUP LP**, las intervenciones de los citados profesionales sólo pueden ser consideradas como improcedentes.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar por mayoría, sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil siete, que en lo apelado se confirma, pero no por las razones de fondo contempladas ahí, sino por la falta de capacidad procesal del opositor.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 de mayo de 2002), por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas del treinta y uno de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por las razones de fondo contempladas ahí, sino por la falta de capacidad

procesal del opositor. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución 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

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS 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 resumiendo mucho el punto:

- a) basta con 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 marcaría–, **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 1º 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) precisó que la incongruencia surge, no cuando en el fallo se decide algo diferente a lo querido por los litigantes, sino cuando en él se omite el 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, todo esto aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos distintivos.

TERCERO. 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, el firmante estima procedente, 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 apelada, dictada por el 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**.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55