

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0315-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca KITTY PALITOS (diseño)

Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8493-04)

Marcas y otros Signos

VOTO 129-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, abogado, cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado general especial de la empresa GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P. SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas del veinticuatro de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de noviembre de dos mil cuatro, la Licda. Cynthia Corrales Mairena, cédula de identidad número uno-setecientos noventa-cuatrocientos ochenta y siete, representando a PRODUCTOS KITTY S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho, solicita se inscriba la marca de fábrica



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir palitos de cereal con sabor a queso .

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentaron oposición Dennis Aguiluz Milla representando a Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A.; Ivonne Redondo Vega representando a Productos Alimenticios Diana S.A. de C.V.; y Vanessa Wells Hernández representando a Conopco Inc.

TERCERO. Que a las catorce horas del veinticuatro de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar las oposiciones presentadas.

CUARTO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil siete, la representación de la empresa Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A. planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose 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. I- Que bajo el registro N° 110710 se encuentra registrada la marca KITTY (diseño), desde el 14 de diciembre del 2008 y vigente hasta el 14 de diciembre del 2008, en clase 29 para distinguir papas tostadas, a nombre de Productos Kitty S.A, cédula de persona jurídica número 3-101-283788 (folio 147). II- Que el Lic. Dennis José Aguiluz Milla es apoderado de la sociedad Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A., cédula jurídica 3-101-195436 (folio 17).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en las artículos 2, 7 incisos c), d) y g) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y determinando la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado decidió acoger su inscripción, ya que, en lugar de ver solamente a la palabra

PALITOS como pretende la representación de Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A., estima que la marca ha de valorarse como un todo, siendo que los elementos que la componen son los que le otorgan la aptitud distintiva.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto a su parecer carece de originalidad por estar conformada por términos de uso común o descriptivos, por lo que riñe con el artículo 7 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. CAPACIDAD DISTINTIVA INTRÍNSECA DEL SIGNO SOLICITADO.

Inicia la mayoría de este Tribunal indicando que, a pesar de que el apelante a lo largo del procedimiento ha fundado su posición en el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978), dicho inciso es de aplicación para las marcas tridimensionales, no siendo este el caso bajo estudio. Ya que el apelante achaca a la marca solicitada estar conformada por términos de uso común, descriptivos, que indican la naturaleza, y que son nombre comunes del producto, dichas causales más bien se encuentran en los incisos c) y d) del artículo 7, que indican:

“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)”

Pudiéndose apreciar el diseño solicitado (folio 10) una vez dispuesto sobre el empaque tal y como será apreciado por el consumidor, según prueba aportada y visible junto al folio 100, considera la mayoría de este Tribunal que el diseño planteado tiene suficiente fortaleza distintiva para poder convertirse en un registro marcario.

No puede la mayoría de este Tribunal aceptar la tesis esgrimida por el apelante, de que la marca solicitada es descriptiva y el nombre usual de los productos. Si bien tales características están prohibidas, la correcta interpretación de los incisos c) y d) antes transcritos debe hacerse tomando en cuenta que ambos indican que la prohibición se aplica cuando el signo solicitado consista exclusivamente o únicamente en alguna de las causales dichas. Aún y cuando el apelante insiste en hacer aparecer a la solicitud como PALITOS SABOR A QUESO, al apreciarse el diseño salta a la vista de inmediato que posee una mayor riqueza.

Tal y como argumentó la Licda. Evelyn María Obando Pradella en su escrito de contestación de audiencia, la marca debe ser analizada como un conjunto. En el presente caso,



está conformada por más elementos que las palabras PALITOS SABOR QUESO. Incluye una marca registrada en su parte central superior, y como elemento central del diseño se tiene el dibujo de un ratón azul usando gorra, camisa, zapatos y guantes, que saluda apareciendo desde atrás de un trozo de queso. La adición de tales elementos al diseño hacen que adquiera aptitud distintiva suficiente como para convertirse en una marca registrada. Incluso, las palabras que

pueden resultar descriptivas o indicar el nombre común del producto se encuentran escritas con un diseño especial, no en tipografía estándar sino de una forma en que se sugiere al producto distinguido con la marca.

El hecho de que un signo contenga, entre otros, algunos elementos que sean descriptivos o la forma usual de denominar al producto, no obsta para que se otorgue el registro, ya que, por un lado, dichos elementos no serían únicos ni exclusivos, y en todo caso, no pueden ser de apropiación por un particular de acuerdo a lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Artículo 28º- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.”

Por todo lo anterior, es que la mayoría de este Tribunal considera que el signo solicitado tiene suficiente aptitud distintiva como para poder constituirse en una marca registrada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, por mayoría encuentra este Tribunal que el signo puede constituirse en una marca registrada, por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticuatro de setiembre de dos mil siete, resolución que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Grupo Pozuelo y Pro G.P.P. Sociedad Anónima en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas del veinticuatro de setiembre de dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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 dejará 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 marcaria–, **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 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 esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, 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.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

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. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían

de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final

que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los **“resultandos”** debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los **“considerandos”** debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o **“Por tanto”**, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. 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, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, 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

Examen de fondo de la marca

TG: Examen de la marca

TNR: 00:42:08

Marcas mixtas

TG: Tipos de marcas

TNR: 00:43:99