

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0010-TRA-PI-61-13

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”

PHETAL LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3294-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 0297-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del tres de abril de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, organizada y existente conforme a las leyes de Uruguay, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con ocho minutos y treinta y seis segundos del trece de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)”**, en **Clase 35** de la

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*los servicios de un sistema de franquicia de restaurantes*”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de estilo para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2010, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con ocho minutos y treinta y seis segundos del trece de noviembre de dos mil doce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / (...) SE RESUELVE: I. Declarar el archivo de la oposición presentada por MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS apoderada especial de PHETAL LTDA. II. Se acoge la marca “EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)” tramitada bajo el expediente 2010-3294 y se remite el expediente al Departamento de Registradores, para lo de su cargo. (...).*** ***NOTIFÍQUESE. (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de diciembre de 2012, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PHETAL LTDA.**, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal ha tenido a la vista para resolver este procedimiento, la prueba solicitada con ese carácter por este Tribunal, visible a folios 115 al 134 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia se tiene el siguiente:

1. Que la oponente y aquí apelante de conformidad con la prevención citada en el Considerando anterior, aportó el juego de copias de ley correspondiente a la oposición presentada a los autos. (Folios 120 a 129)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del presente proceso.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, la solicitud de la empresa **MAQUIVIAL, S.A.** del registro de la marca de servicios “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)**” (ver folio 1), enfrentó la oposición de la empresa **PHETAL LTDA.**, por el trámite de registro previo en múltiples países y de las solicitudes de registro en Costa Rica de su marca “**el novillo alegre (DISEÑO)**” (ver folios 12 al 19 y del 53 al 58), así como por la notoriedad de ésta. Ante la presentación de tal obstrucción al registro de la marca solicitada, mediante resolución dictada a las 08 horas con 24 minutos y 54 segundos del 1º de Octubre de 2010 (ver folio 22), el Registro a quo le previno a la parte oponente, entre otras cosas, aportar un juego de copias de la oposición, prevención que no fue cumplida por la oponente, y acto seguido, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a



dictar la resolución final, que ahora nos ocupa, declarando el archivo de la oposición interpuesta, por no cumplir la oponente con la prevención citada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 22 inciso b) del Reglamento a dicha ley, siendo que en la prevención realizada por el Registro se advirtió claramente al interesado que de no cumplir con lo requerido se tendría por no presentada la oposición, y finalmente acogió la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**EL NOVILLO ALEGRE PARRILLADA ARGENTINA (DISEÑO)**”, por no incurrir en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Contra la citada resolución la representación de la empresa oponente **PHETAL LTDA.**, presentó recurso de apelación y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el expediente y los argumentos dados por la compañía recurrente en su escrito de apelación, considera este Tribunal que si bien es cierto se desprende de la resolución antes citada que no se presentaron las copias de la oposición, se presenta una duda razonable si éstas fueron o no entregadas ya que en el escrito presentado por el apelante que consta a folio 23, se menciona su presentación y no hay razón o indicación del Registro en el documento que se recibió, en el sentido si las copias fueron o no aportadas.

Además, el Registro no debió tener por no presentada la oposición referida por cuanto el artículo 22 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, no establece sanción para estos efectos. En último caso, lo que debió realizar el Órgano a quo era aplicar, haciendo una integración de la normativa que corresponde, el artículo 136 del Código Procesal Civil supletorio en la materia, que indica expresamente como sanción a la no presentación de las copias de ley, lo siguiente: “[...] el apercibimiento de no oír sus posteriores gestiones en su omisión. [...]”, situación que no fue



efectuada por el Registro.

En ese sentido la sanción impuesta por el Registro de la Propiedad va mas allá de lo que establece la ley, siendo lo correcto de haberse hecho el apercibimiento, el no oír las posteriores gestiones que el oponente hubiera realizado en torno a este proceso. De ahí que el Registro debió de haber resuelto el asunto con los documentos que constan presentados en el expediente.

Además de lo anterior, ante la duda si las copias fueron o no aportadas, es trascendente para la resolución del presente asunto, la prueba solicitada por este Tribunal para mejor resolver mediante resolución de las diez horas con quince minutos del veinticuatro de febrero de dos mil catorce (que consta a folio 115). En dicha resolución se previno al interesado la presentación de las referidas copias, las que fueron traídas al expediente mediante escrito de fecha 6 de marzo del 2014, según consta a folios 120 al 134.

Visto lo anterior, el Registro debe hacer una calificación exhaustiva con respecto a la marca solicitada **“EL NOVILLO ALEGRE PARRILLA ARGENTINA (DISEÑO)”**, de tal forma que se analice jurídicamente, si procede o no su inscripción una vez analizada la oposición presentada en su contra por la representación de la aquí recurrente, tal y como lo indican los artículos 16, 17 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que establecen el procedimiento de las oposiciones. De ahí que no es procedente, en este caso concreto, el rechazo o archivo de la oposición presentada sin haber entrado al análisis del documento mencionado, máxime porque la sanción por la no entrega de copias, es no oír las gestiones que el recurrente realice, posteriores a la presentación de su oposición, por lo que debe resolverse siempre según el mérito del expediente buscando la verdad real de los hechos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación



interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa oponente **PHETAL LTDA.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con ocho minutos y treinta y seis segundos del trece de noviembre del dos mil doce, la cual se revoca y se ordena se devuelva el expediente a la oficina de origen para que se le dé el trámite correspondiente a la oposición presentada, por las razones aquí citadas. Lo anterior, en virtud de que la política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, de economía procesal y búsqueda de la verdad real de los hechos, que son preceptos aplicables que favorecen al administrado, según lo estipulado por los numerales 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública y 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1º de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PHETAL LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con ocho



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

minutos y treinta y seis segundos del trece de noviembre de dos mil doce, la cual se revoca y se ordena se devuelva el expediente a la oficina de origen para que se le dé el trámite correspondiente a la oposición presentada, por las razones aquí citadas. Se da por agotada la vía administrativa. 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28