



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0201 TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “YOGOSO DISEÑO”

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3570-05)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 369-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil ocho.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Elena Alfaro Ulate**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y nueve-trescientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con establecimiento administrativo y comercial en Sopo, Cundinamarca, República de Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil siete.

Redacta la Juez Soto Arias, y;

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, procede de una vez a conocer sobre este asunto.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS, Y LA FORMA CÓMO DEBE RESOLVERSE LA OPOSICIÓN PRESENTADA, EN LA QUE SE ALEGUE EL USO ANTERIOR DE UN SIGNO DISTINTIVO NO REGISTRADO. Tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, 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 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 (artículo 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 (artículo 15 de la Ley, 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, 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 (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

Consecutivamente, el artículo 18, párrafo primero de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que: *“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...”*

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 interesen las incidencias que soporte, 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 en tratándose de una oposición fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado, con el objeto de que ambos asuntos se resuelvan conjuntamente.

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*, por cuanto 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. Con relación a dicho ***principio***, 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, dispuso: “*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.”

TERCERO. SOBRE LA OPOSICIÓN PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**YOGOSO**” (**DISEÑO**)” en clase 29 de la nomenclatura internacional, la licenciada **Elena Alfaro Ulate**, en representación de la empresa de esta plaza **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de mayo de dos mil seis, formuló oposición contra la solicitud de inscripción de la marca que se pretende inscribir, alegando entre otras cosas, que su representada es propietaria de la marca “YOGOSO” en Colombia, la cual se encuentra en trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia bajo el expediente 05037566 del 21 de abril del 2005; que la marca solicitada reproduce la de su representada y permitir el registro atenta contra los derechos de ésta, por la evidente identidad gráfica, fonética e ideológica entre las marcas, lo cual podría inducir a error a los consumidores (ver folios del 25 al 28, inclusive).

Además, el Registro, en el procedimiento, tuvo como hecho probado que la empresa Alpina Productos Alimenticios, S.A., en fecha 13 de junio de 2006 solicitó la inscripción de la marca “YOGOSO” en clase 29, expediente 2006-5033, y, en el considerando cuarto, señala que el trámite de dicha solicitud se encuentra en suspenso.

No obstante lo anterior, en la resolución impugnada, sea, la de las ocho horas, treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil siete, la Subdirección del Registro **a quo** resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, contra la solicitud de*

inscripción de la marca “YOGOSO”(DISEÑO), en clase 29 internacional, presentada por QUALA, S.A....”

De lo expuesto se infiere, que el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido para el caso de la interposición de la oposición presentada por el representante de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, en la que se alega la solicitud anterior del signo “YOGOSO”, toda vez que no se acumularon ni se resolvió conjuntamente los expedientes relativos a las marcas citadas, conforme lo disponen los artículos transcritos. Estima este Tribunal, que esa omisión implica un quebrantamiento al principio de congruencia que debió ser observado por el Registro a quo y deviene en una violación grave del procedimiento dispuesto por ley para estos casos (Ver artículos 128,129, 158 y 165 de la Ley General de la Administración Pública).

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, este Tribunal 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, toda vez que –como se expuso líneas atrás– el Registro de la Propiedad Industrial incumplió con el procedimiento establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro de la marca de fábrica “YOGOSO” DISEÑO, gestionada por la empresa **QUALA, S.A.**, y el de la solicitud de registro del signo “YOGOSO”, a nombre de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, cuyo expediente corresponde al número dos mil cinco- tres mil quinientos setenta (2005-3570), a efecto de dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos los aspectos omitidos en apego a lo que establecen los artículos 17 y 18 citados. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del siete de

setiembre de dos mil siete. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se anula la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro del marca de fábrica y de comercio “**YOGOSO**” **DISEÑO**, gestionada por la empresa **QUALA, S.A.**, y el de la solicitud de registro del signo “**YOGOSO**”, a nombre de la empresa **ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S.A.**, expediente número dos mil cinco-tres mil quinientos setenta (2005-3570), a efecto de dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre todos 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Soto Arias



DESCRIPTOR

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98