



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0321-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:
“GUACAMOLI CHIPS BOCADELI SOMOS CALIDAD (Diseño)”

Grupo Pozuelo PRO G.P.P., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9105-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 760-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, bínubo, Abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 8-073-580, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Pozuelo Pro G.P.P., Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-195436, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del trece de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2003, adicionado mediante escrito presentado el día 11 de mayo de 2004, el Licenciado **Federico C. Sáenz de Mendiola**, mayor, abogado, vecino de San José, en representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador,



domiciliada en final avenida Cerro Verde, Colonia Sierra Morena 2, Soyapango, San Salvador, El Salvador, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GUACAMOLI CHIPS BOCADELI SOMOS CALIDAD (Diseño)”, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir preparaciones hechas a base de harina, aguacate, tomate, limón, perejil para uso alimenticio con sabor a guacamole.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2004, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P. S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del trece de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO / Con base en las razones expuestas, SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GRUPO POZUELO PRO G.P.P, contra la solicitud de inscripción de la marca “BocaDeli Guacamoli chips” en clase 30 internacional, presentado por FEDERICO C. SÁENZ DE MENDIOLA, promoverse de la solicitud de inscripción en representación de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI, S.A. DE C.V., la cual se acoge. (...). NOTIFÍQUESE***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de enero de 2009, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la empresa **GRUPO POZUELO PRO G.P.P., S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 5 de junio de 2009 ratificó sus agravios, una vez otorgada la audiencia reglamentaria.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL OPOSITOR. En el presente proceso, el opositor a la inscripción de la marca solicitada es la empresa **Grupo Pozuelo Pro G.P.P., S.A.** Dicha persona jurídica, según lo alegado en el escrito de oposición, no actúa en ejercicio de la defensa de un derecho inscrito, tampoco demuestra ser un competidor del sector pertinente porque no lo comprobó, sino en forma general defendiendo intereses populares que en su convencimiento podrían confundir al público consumidor.

Al respecto este Tribunal mediante el Voto N° 005-2007 de las 10:30 horas del 9 de enero de 2007, resolvió: “*...existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la sede correspondiente.*

La legitimación para accionar en estos casos, tomando en consideración esos dos aspectos: “ser un competidor del mismo sector pertinente” y “la protección al consumidor”; es una forma de equilibrar el sistema, y no, para hacer inaccesible la obtención de un derecho marcario, tomando en cuenta que la propiedad intelectual en términos generales no es un



fin en si mismo pero si, un instrumento de desarrollo para la evolución y transparencia de los mercados.”

La compañía **Grupo Pozuelo Pro G.P.P., S.A.**, no probó cumplir con dicho presupuesto procesal y tampoco tiene inscrita una marca a efecto de ejercer el derecho de defensa que protege, en lo que corresponda, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Con respecto a la legitimación el artículo 104 del Código Procesal Civil indica: “...**Parte legítima. Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.**”. Esta empresa no demostró tener esa legitimación **ad causam activa** que lo involucre directamente para actuar dentro del proceso, no es un competidor activo del producto que pretende proteger la marca solicitada y tampoco existe una situación de defensa de una marca inscrita, situación que inhibe a este Tribunal para poder pronunciarse sobre lo alegado por este opositor, ya que desde sus inicios no probó estar legitimado para accesar al proceso.

TERCERO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. La calidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, cuestión que queda compendiada en el denominado **principio de congruencia**, regulado en los artículos 99 y 155 párrafo primero del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia):

“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 se hubiere 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.”

Hay **congruencia**, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina **incongruencia positiva**; la **incongruencia negativa** surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada **incongruencia mixta**.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, **debe 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. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, **debe satisfacer el principio de congruencia**.

**CUARTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL OPOSITOR Y POR SU**



INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por dos razones fundamentales: La primera por **falta de legitimación activa de la parte oponente**, de conformidad con lo establecido por el artículo 104 del Código Procesal Civil, según lo expuesto y analizado supra y; la segunda con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una **violación al principio de congruencia**.

En cuanto a esta segunda razón, en efecto, consta en el expediente que la marca solicitada es “**GUACAMOLI CHIPS BocaDeli SOMOS CALIDAD (Diseño)**”, pero el Registro en la resolución definitiva de las 10 horas con 56 minutos y 08 segundos del 13 de octubre de 2008, analizó en forma incompleta dicha marca ya que omitió la frase **“SOMOS CALIDAD”**, analizando solamente la marca solicitada como “**BocaDeli Guacamoli Chips**” como consta en el punto II del Considerando Tercero de la resolución que ahora nos ocupa, nótese además que en la solicitud no se indica expresamente que se hace reserva de algún elemento denominativo de la marca, por lo que todos los elementos quedarían protegidos, y el Registro en la tramitación de la solicitud nunca procedió a prevenir al solicitante en ese sentido.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso por lo anteriormente citado, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las 10 horas con 56 minutos y 08 segundos del 13 de octubre de 2008.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis del signo solicitado,



además de constar en el presente proceso, se recalca, la falta de legitimación activa de la parte oponente, la cual le impide poder actuar en el presente proceso, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer los vicios apuntados, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se tuvo por acreditada la legitimación de la parte oponente sin que demostrara cuales marcas de productos tiene inscritas que la hacen ser competitora en el sector pertinente del mercado, existiendo como consecuencia falta de legitimación activa por parte de ésta, para actuar en el presente proceso y además haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del trece de octubre de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

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 diez horas con cincuenta y seis minutos y ocho segundos del trece de octubre de dos mil ocho. En su lugar, proceda ese



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. 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



DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16