



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0278-TRA-PI**

**Oposición al registro de nombre comercial “YOLATTI”**

**COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4786-2014)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 812-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-984-695, en su calidad de Apoderada Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, con cédula de persona jurídica 3-004-045002, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con tres minutos y once segundos del dieciséis de febrero de dos mil quince.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el 6 de junio de 2014, el señor **Gerardus Willebrodus Jasper Salas**, en representación de la empresa **NUTRILAC SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del nombre comercial “YOLATTI”, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a la producción, venta y comercialización de productos lácteos, helados y nieves, ubicado en San José, Cantón de Montes de Oca, Distrito Mercedes, Barrio Dent, Oficentro Holland House, oficina principal.”*



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos respectivos, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014, y transcurrido el término conferido en ellos, no se apersonó a este expediente opositor alguno, en razón de lo cual el nombre comercial de referencia quedó debidamente inscrito el día 16 de enero de 2015.

**TERCERO.** Según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de febrero de 2015, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, presentó oposición al registro del signo “YOLATTI”.

**CUARTO.** Mediante resolución de las diez horas, tres minutos, once segundos del dieciséis de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición, indicando en lo que interesa lo siguiente: “[...]se resuelve: Se rechaza la oposición interpuesta por el apoderado de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**YOLATTI**”, presentada por el representante de **NUTRILAC, S.A.** la cual se encuentra debidamente registrada. [...]”

**QUINTO.** La **Licenciada Villanea Villegas**, en la representación indicada y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2015, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1.-** Que el primer edicto relativo a la solicitud de registro marcario tramitada bajo el expediente **No. 2014-04786**, fue publicado en La Gaceta No. 218 del 12 de noviembre de 2014, (ver folio 1).
- 2.-** Que transcurrido el plazo conferido en los edictos publicados, no se presentaron oposiciones a la solicitud tramitada en el expediente **No. 2014-04786** y en razón de ello el nombre comercial **“YOLATTI”** fue inscrito el 16 de enero de 2015 bajo el **Registro No. 241143**, (ver folio 41).
- 3.-** Que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L., presentó escrito de oposición, el día 09 de enero de 2015, en el que indica que dicha gestión corresponde a la solicitud de registro del signo tramitado bajo el expediente **No. 2014-04788**, (ver folio 10).
- 4.-** Que el escrito relacionado en el hecho probado anterior fue presentado nuevamente ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de febrero de 2015 y agregado a este expediente (No. 2014-04786), (ver folio 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, se tiene que la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R. L., presentó el día 09 de enero de 2015 su escrito de oposición a la solicitud tramitada bajo el expediente **No. 2014-4788**, cuando realmente debió relacionar el expediente **No. 2014-4786**. En razón de dicha relación errónea, no se acreditó en



el expediente que ahora nos ocupa (No. 2014-4786) la presentación de esa oposición, dentro del término establecido legalmente y por ello el signo “YOLATTI” se inscribió el 16 de enero de 2015, según registro No. 241143.

En virtud de lo anterior, la Dirección del **Registro de la Propiedad Industrial** mediante la resolución venida en Alzada manifestó que era deber de la empresa oponente rotular de manera correcta el escrito de oposición que presentara el día 09 de enero de 2015, siendo que como consecuencia de ese error se produjo la inscripción del signo “YOLATTI” tramitado en el expediente 2014-4786, al no encontrar esa Autoridad impedimento alguno para admitir ese registro. Agrega esta Autoridad que bajo la figura de la oposición solamente puede conocerse de un expediente o solicitud en trámite de inscripción y no contra signos ya inscritos, como sucede en este caso, y por ello, con base en los principios de debido proceso y celeridad procesal rechaza esa gestión, toda vez que el nombre comercial a que va dirigido está inscrito desde el 16 de enero de 2015 con registro número 241143.

Inconforme con lo resuelto, la **Licenciada Villanea Villegas**, recurrió dicha resolución manifestando que con ella se lesionan indiscutiblemente los derechos de su representada, dejándole en una situación de indefensión real. Afirma que el motivo de rechazo de su oposición lo es que el número de expediente plasmado en su escrito en que se opuso a la solicitud de registro YOLATTI corresponde a otro registro marcario (**2014-4788**), siendo el número correcto **2014-4786** y al no coincidir ambos números se tuvo por no presentada la oposición sin que mediara, por parte de la oficina de marcas, prevención alguna al gestionante. Admite la apelante que es innegable que incurrió en un error de digitación, sin embargo este pudo ser rectificado si el registrador hubiese procedido en procura de enderezar el procedimiento, como lo autoriza la Ley General de la Administración Pública. Reclama la recurrente que existe una desmedida desproporción respecto de los efectos generados por la resolución recurrida y el hecho que la generó, ya que si se analiza la situación es, a todas luces, apreciable el error de digitación, porque todo el resto de la información coincidía con la solicitud de la marca YOLATTI. Indica que, basado en los principios de búsqueda de la verdad real y de celeridad, el Registro tiene la



posibilidad de enderezar el proceso, ya que lo resuelto lesiona no solamente los derechos de su mandante, sino también el interés público, al poder verse el consumidor en una situación de confusión, al pensar que la marca YOLATTI tiene el respaldo y goza del renombre de la Cooperativa que representa. Con lo anterior, se permite que un tercero se vea beneficiado por un tecnicismo y se afecten los derechos de su mandante. En virtud de dichos alegatos, solicita la recurrente que sea admitido su recurso, se ordene la rectificación del proceso y se continúe con el trámite de oposición en contra de la solicitud de registro número 2014-4786, de la marca YOLATTI.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNOS MARCARIOS.** Dada esta relación fáctica, considera oportuno este Tribunal referirse a los procedimientos de inscripción marcaria y acerca del instituto de la preclusión procesal y sus efectos dentro de tales procedimientos.

Respecto del procedimiento establecido por nuestra normativa marcaria, ya este Tribunal se ha referido en diversas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 15-2008** de las 12:30 horas del 15 de enero de 2008, en el que afirmó:

“[...] **TERCERO. EN CUANTO AL 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, aquél 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; [...] (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; [...] (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 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 opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 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 la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas**, según sea el caso. [...]” (Voto No. 15-2008)

Respecto del trámite y los requisitos de la oposición al registro de un signo marcario, los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 22 de su Reglamento, establecen que “*Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud.*” (artículo 16) y que “*De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la*

*marca.*” (artículo 18). Asimismo, dentro de los requisitos del escrito de oposición, el artículo 22 del Reglamento dispone que debe contener: *“a) Indicación de la marca y el número de expediente de la solicitud contra la cual se formula la oposición;”* (artículo 22).

De dicha normativa se deduce entonces que en el escrito de oposición deben indicarse, en forma clara, tanto la marca a que se opone como el número de expediente en que ésta se tramita, toda vez que éste número de expediente es la única forma que existe en la publicidad registral de relacionar la gestión del opositor con la solicitud, por cuanto indicar únicamente el signo es insuficiente, en vista de que pueden existir diversas solicitudes de un mismo signo marcario pero la oposición no necesariamente ser en contra de todas ellas.

En otro orden de ideas, pero siempre respecto del trámite de este expediente, no debemos olvidar el instituto de la **preclusión**, el cual, fue desarrollado por Eduardo Couture de esta forma:

“[...] Se denomina impulso procesal al fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo.

[...]

El impulso procesal se obtiene mediante una serie de situaciones jurídicas que unas veces afectan a las partes y otras al tribunal.

Las partes están gravadas frecuentemente con cargas procesales, que son situaciones jurídicas que conminan al litigante a realizar determinados actos, bajo amenaza de continuar adelante prescindiendo de él. El tribunal coopera al desenvolvimiento del juicio señalando, por propia decisión y dentro de los términos de la ley, plazos para realizar los actos procesales. La estructura misma del juicio contribuye, por su lado, a que agotados los plazos que se conceden para realizar los actos, se considere caducada la posibilidad de realizarlos (preclusión), pasándose a los actos subsiguientes.

El conjunto de estas situaciones asegura el impulso procesal de tal manera, que es el propio interés de las partes el que les mueve a realizar los actos dentro del término que se les señala. El juicio marcha, así, incesantemente, impulsado por las partes o por el



tribunal hacia su destino, sin detenerse, salvo por acuerdo expreso o tácito de parte, sin regresar jamás.

Para que la preclusión se produzca, es menester que se haya consumido íntegramente el plazo dado por la ley para la realización del acto pendiente.

[...]

Los plazos son, pues, los lapsos dados para realización de los actos procesales.

Durante ellos deben satisfacerse las cargas si no se desea soportar las consecuencias enojosas del incumplimiento. El tiempo crea, modifica y extingue también los derechos procesales concretos. [...]” (COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 3era Edición, 1985, pp. 172-174)

**QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** Partiendo de esa tesitura, teniendo a la vista la relación de lo establecido en los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 22 de su Reglamento, es fácil colegir que en lo que respecta al **opositor** a una solicitud de inscripción referente a un signo distintivo, le corresponde suministrar a la autoridad registral todos los requisitos de admisibilidad, bajo apercibimiento de que en caso de no presentarse ésta en la forma y dentro de los plazos previstos al efecto, **debe proceder al dictado de la resolución final correspondiente.**

De este modo, al momento de dictado de dicha resolución final, no se había acreditado al expediente 2014-4786 ningún escrito de oposición, toda vez que éste se relacionó y agregó a un expediente distinto, el indicado por la representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L: 2014-4788 y ante este error, no cabía otra actuación por parte del Registro que admitir el signo tramitado en aquel, en virtud de que el plazo para oponerse ya había transcurrido y por ello debe la ahora apelante asumir las consecuencias de la preclusión procesal, viendo caducada la posibilidad de realizar esa gestión en este momento procesal, en razón de que debe tenerse por presentada en forma extemporánea su oposición al registro que se tramitaba bajo el expediente 2014-4786, aunado a que el Registro debía continuar sin interrupción alguna el trámite que correspondía para arribar al dictado de la resolución final, siendo que a esta altura



ya el signo se encuentra inscrito y no resulta aplicable la figura de la oposición dentro de este expediente.

Nadie puede obtener provecho de su propio yerro, de modo que, no existe en el caso subexámene ninguna indefensión real en contra de la recurrente. La situación jurídica de la empresa NUTRILAC, S.A. en relación con su marca “YOLATTI” se consolida apegada al bloque de legalidad. Habiendo el recurrente incurrido en un grave error, solamente imputable a su negligencia o imprudencia, no tiene sostén jurídico en este momento para reclamar una situación de indefensión debida o imputable a la Administración. Tampoco puede aducir una desmedida desproporción respecto de los efectos generados por la resolución recurrida, porque la misma fue dictada a derecho, ya que el error es imputable a la recurrente y no al Registro, quien debía continuar con el curso del procedimiento.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, once segundos del dieciséis de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. SOBRE EL 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinarias que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE**



**LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, once segundos del dieciséis de febrero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegando su oposición el registro del Nombre Comercial **“YOLATTI”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos Vargas Jiménez*



**DESCRIPTORES:**

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