

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**EXPEDIENTE 2020-0089-TRA-PI**

**SOLICITUD DE NULIDAD DE TRASPASO DE LA MARCA “THE BEAT EDITION”**

**TODO LIDER CAPAZ TLC S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2008-8779,  
registro 192371, 129102)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## VOTO 0004-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y ocho minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa costarricense **TODO LIDER CAPAZ TLC S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-773852, con domicilio en Pavas, de la fábrica de Alimentos Jacks, 175 metros oeste, edificio grupo Daytron, edificio de dos pisos, con fachada de cuadros grises a mano derecho, contiguo a Concentrix, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:27:15 horas del 09 de enero de 2020.

**Redacta la juez Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 20 de junio de 2019 la licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación citada, solicitó ante

---

el Registro de la Propiedad Industrial, la nulidad del traspaso de la anotación 2-122199, relacionada con el signo distintivo “**THE BEAT EDITION**”, registro 192371, para distinguir productos de la clase 9, cuya titularidad ostenta la empresa **SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA (ZONA LIBRE) S.A.**

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:27:15 horas del 9 de enero del 2020, archivó la solicitud con fundamento en la inexistencia de un procedimiento de nulidad de traspaso y dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO: ...se resuelve: Declarar inadmisibles por improcedentes la nulidad de traspaso de Samsung Electronics Co Ltd a favor de Samsung Electronics Latinoamérica en la anotación 2-129102 relacionada con el registro 192371 por lo que se procede al archivo del expediente.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, reiterando su solicitud de anular el traspaso, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios indicando que:

Según la Ley de Marcas artículo 8 a, b, c, d y e no pueden existir dos denominaciones idénticas o similares inscritas a nombre de titulares diferentes, por el riesgo de confusión que pueden generar o la violación de derechos de terceros.

El artículo 33 de la ley de marcas en su párrafo final establece: "Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión".

La inscripción del traspaso 2-122199 de varias marcas de Samsung Electronics Co Ltd., a favor de Samsung Electronics Latinoamérica, permitió que a la fecha existan

---

marcas inscritas y vigentes que contienen la denominación SAMSUNG a nombre de diferentes titulares violentando los artículos 8 y 33 citados.

Este traspaso pone al consumidor en una situación de vulnerabilidad ya que podría considerar que existe un origen común en los productos finales que bajo esas marcas se protegen, situación que no ha sido demostrada, y que se puede creer que las marcas derivan unas de otras o son parte de todo un conjunto marcario y que se está ante un mismo grupo económico, que no es el caso.

Esta situación da la posibilidad al cesionario de volver a transmitir estas marcas a otro tercero, generando mayor afectación.

Además, hay identidad de los productos, tienen el mismo mercado y los mismos canales de distribución lo que aumenta la posibilidad de confusión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

**TERCERO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad.

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS EN LA SOLICITUD DE NULIDAD DE TRASPASO DE MARCAS.**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:27:15 horas del 09 de enero del 2020, resolvió rechazar “ad-portas”, la solicitud de nulidad de traspaso presentada, sin notificar a las partes y sin determinar si existió algún vicio en el acto administrativo que concedió dicha anotación de traspaso.

Se puede observar que a folio 3 del expediente principal, en el escrito de nulidad de

---

traspaso la parte argumenta que por medio de la solicitud 2-122199 la empresa Samsung Electronics Co. Ltd. traspasa varias marcas a favor de Samsung Electronics Latinoamérica (Zona Libre), S.A., traspaso que se inscribe sin ninguna objeción por parte del Registro en fecha 19 de octubre de 2018, la que es nula porque permitió que a la fecha existan marcas inscritas y vigentes que contienen la denominación SAMSUNG a nombre de diferentes titulares violentando el ordenamiento jurídico.

Ante tal petición el Registro no analizó el fondo o los requisitos que se realizaron en el trámite de traspaso del signo marcario, únicamente rechazó la solicitud alegando que no existe un procedimiento reglado para la nulidad de traspasos de marcas y por ello con fundamento en el principio de legalidad no está facultado para conocer del asunto.

Con respecto a lo anterior es importante recordarle al Registro de la Propiedad Intelectual, que independientemente de la existencia en la Ley de marcas y otros signos distintivos de un procedimiento de nulidad para el traspaso de signos marcarios, el acto mediante el cual se realiza dicho traspaso es un acto administrativo y debe ser válido y adecuarse al ordenamiento jurídico, como lo indica el artículo 128 de la Ley general de la administración pública: “Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico...”

En el presente caso el apelante indica que se violentaron ciertas normas en el traspaso del signo de estudio, pero el Registro no analizó si el trámite cumplió con los requisitos legales para rechazar la nulidad, o, si por el contrario llegase a determinar que el procedimiento aplicado en el traspaso de la marca es incorrecto analizar que procedimiento es el adecuado para subsanar, si es posible, el vicio o el defecto del acto administrativo.

---

Por lo anterior, se violentó el principio de congruencia, ya que, la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este 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 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

**Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones**

**28.1 Forma.** En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley

**Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia. 61.2**

**Contenido de la sentencia.** Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte ... (Lo subrayado es nuestro)

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 solicitud de traspaso de marcas, 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 Intelectual debe satisfacer el *principio de congruencia*.

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 no existir un pronunciamiento preciso en cuanto a las causales de nulidad del traspaso de la marca “**THE BEAT EDITION**”, registro 192371, argumentadas por el apelante; por suponer una ***violación al principio de congruencia***, lo cual a su vez pone en indefensión al administrado.

Por haberse quebrantado el ***principio de congruencia*** estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, ***de conformidad con lo establecido en los artículos 32.1 y 33.1 del mismo cuerpo legal***, y por lo expuesto supra, correspondería declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:15 horas del 09 de enero de 2020, para enderezar los procedimientos, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a dar trámite a la solicitud de nulidad de traspaso, previniendo a la apelante completar su solicitud con la información necesaria para realizar el trámite

---

correspondiente, notificar a todas las partes interesadas para darles la oportunidad de hacer valer sus derechos y valorar los traspasos de las marcas y la forma de su tramitación para poder determinar si procede o no la nulidad solicitada, y emitir, por el fondo, una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos quedando latente la posibilidad, en caso de que el traspaso esté mal realizado, de iniciar un procedimiento de lesividad conforme a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado, por la forma en que se resuelve.

### **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 11:27:15 horas del 9 de enero del 2020. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. 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.-**

**Carlos José Vargas Jimenez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**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**

**TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.05**