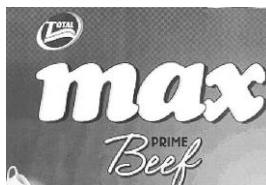


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0458-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de marca de fábrica y comercio



(TOTAL MAX PRIME BEEF) (31)

TOTAL ALIMENTOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5021)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0008-2016

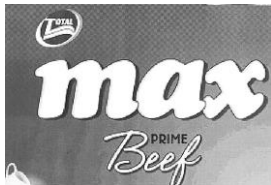
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del doce de enero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor de edad, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-034, apoderado especial de la empresa Total Alimentos S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Brasil, domiciliada en Rodovia Fernão Dias, km 699 – Três Corações/MG – 37410-000 Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos del siete de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante documento recibido a las 13:05:13 horas del 10 de junio del 2013 por el Registro de la Propiedad Industrial, por parte de la licenciada Natasha Donoso Esquivel en

representación de la empresa Total Alimentos S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y



comercio en clase 31 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “Alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos del siete de mayo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Que la licenciada Roxana Cordero Pereira en representación de la empresa Total Alimentos S.A., impugnó mediante el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y es por esta razón que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA NULIDAD DE LO ACTUADO. Observa este Tribunal que en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución dictada a las quince horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos del siete de mayo del dos mil quince, se visualizan actuaciones que motivan la nulidad de ésta, puesto que se encuentra con algunas inconsistencias en la tramitación del expediente y lo resuelto por este ente que obliga a anular lo actuado.

Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir primeramente sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Industrial de observar el **Principio de Congruencia**, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas las resoluciones finales que dicho Registro emita, debe éste pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se realicen.

Sobre el principio de congruencia, el voto de este Tribunal número 330-2009 de las 08:30 horas del 15 de abril de 2009 indicó:

“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 la 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 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 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.”

Esta congruencia es la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo contemplado en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final contiene más de lo pedido, 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***, nociones estas que resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial con ocasión de

las solicitudes de inscripción de signos marcarios, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada.

Todos los hechos que hayan sido objeto de discusión durante los transcurso del proceso, deberán ser reunidos 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 síntesis, la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, debe satisfacer el principio de congruencia.

Ahora bien, en el caso bajo examen se tiene que en la resolución impugnada se hace un análisis con algunas incoherencias como por ejemplo en folio 44 infine donde enfáticamente señala que ***“...todos los signos inscritos con fecha anterior a la presentación de la marca aquí solicitada, por lo que la normativa es muy clara en cuanto a la prohibición de la inscripción del signo objeto de este expediente.”*** Siendo que a folio 45 de seguido indica que ***“...no existe similitud importante que impida la coexistencia entre los signos...”*** para luego terminar rechazando la marca TOTAL (diseño) en folio 51 misma que no corresponde a la solicitada.

Por otra parte, ante la interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, se declara en la resolución de las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil quince en su parte dispositiva o Por Tanto ***“...Declarar con lugar el Recurso de Revocatoria, y se ordena continuar con el trámite respectivo.”*** luego que su fundamentación lleva a considerar el rechazo de la solicitud y envío a la apelación por la cual conoce este Tribunal.

Este tribunal al respecto ya ha dicho que “...Una vez analizada la resolución que se impugna, resulta necesaria dejar sentadas las condiciones que debe cumplir una resolución emitida por un Registro del Registro Nacional, por ser ésta un acto administrativo emanado de una autoridad competente para dictarlo. Efectivamente, el acto administrativo constituye la manifestación de

la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el *motivo*, el *contenido* y el *fin*, los cuales se encuentran debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. **II.-** En lo que concierne al *motivo*, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de *fundamentar o motivar* debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Número 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002, y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la *motivación*, al apuntar que ésta *"... constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto ..."* (Considerando Segundo, Voto N° 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos N° 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y N° 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados incluyendo dentro de tales actos aquellos que

impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos. **III.-** Siempre respecto de los requisitos que deben cumplir las resoluciones que emanan de los Registros que conforman el Registro Nacional y que este Órgano de Alzada debe revisar en virtud de su condición de contralor de legalidad, los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil, [de aplicación supletoria por parte de este Tribunal según lo dispuesto por los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000), y 229.2 de la Ley General de Administración Pública], las resoluciones finales deben ser **congruentes**, es decir, debe haber en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, **sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis**, un *principio jurídico* aplicable en cualquier sede. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto Nº 704-F-00 de 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 sus escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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 contradictoria...*" (**Voto 0895-2014-TRA-PI de las quince horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce, del Tribunal Registral Administrativo**).

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en dicha resolución se quebranto el principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos del siete de mayo del dos mil quince, así como la resolución que desestima el recurso de revocatoria de las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil quince y así enderezar los procedimientos lesionados con la resolución que se impugnada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la ***Nulidad*** de lo resuelto y actuado a partir de la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas cuarenta y cinco minutos cuarenta y nueve segundos del siete de mayo del dos mil quince, así como la resolución que desestima el recurso de revocatoria de las catorce horas veintitrés minutos cincuenta y ocho segundos del veintidós de mayo del dos mil quince, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, y resuelva correctamente la



situación sobre la solicitud de registro de la marca en clase 31 de la Nomenclatura Internacional. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98