

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0519-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (25)

IMPORTACIONES LOS PRINCIPES S.A.: Apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen
2017-4161)**

Marcas y otros Signos



VOTO 0048-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del primero de febrero del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Diego López Roldan, mayor de edad, viudo una vez, comerciante, con cédula de identidad 1-0945-0240, vecino de Guanacaste, apoderado generalísimo sin límite de suma de IMPORTACIONES LOS PRINCIPES, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-691169, domiciliada en Nicoya, Guanacaste, 200 metros oeste y 100 metros sur del Estadio Chorotega, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:28:00 horas del 14 de agosto del 2017.

RESULTANDO


PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:46:34 horas del 8 de mayo del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Luis Diego López Roldan en representación de IMPORTACIONES LOS PRINCIPES, S.A., solicitó la inscripción de la



marca de fábrica en clase 25 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Camisetas, pantalonetas, pantalones, camisas, medias, ropa de playa, sudaderas, ropa deportiva”.

SEGUNDO. Que al ser las 8:22:18 horas del 17 de julio del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de IMPORTACIONES LOS PRINCIPES, S.A., modificó



la marca de , sustituyéndola en la siguiente  para la misma clase y productos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:28:00 horas del 14 de agosto del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE: I. Se admite la modificación pretendida a la marca solicitada en un inicio. II. Rechazar la solicitud de inscripción de la marca para inscripción**



de la marca , para las clases 25.” (v.f. 9 expediente principal)

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 9:08:09 horas del 23 de agosto del 2017, el señor Luis Diego López Roldan en representación de IMPORTACIONES LOS PRINCIPES, S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y en virtud de las causales, defectos y omisiones que se indicarán en esta resolución, las cuales provocaron


la indefensión del interesado y la invalidez de lo actuado, se dicta esta resolución luego de las deliberaciones

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y

comercio , registro 182496, cuyo titular es FRANCISCO LLOBET E HIJOS, S.A., vigente al 21 de noviembre del 2018, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “*Vestidos, ropa de hombre, mujer, niño o niña, pantalones, camisas, enaguas, blusas, camisetas*”

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,

determinó rechazar la inscripción de la marca  pues posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo inscrito y protegen los mismos productos de la clase 25. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo que la marca

propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la sociedad en cuestión, manifestó en su apelación que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada e inscrita, ya que esta última alude a un elemento denominativo SKATES, que es de uso común y traducido significa “patinar”, y la solicitada tiene elementos denominativos y gráficos, que la hacen diferente y no crea confusión entre el consumidor final de los productos que se protegerán; y que ese análisis debe realizarse conforme al criterio de visión de conjunto.

CUARTO. NULIDAD DE LO ACTUADO. Analizado el expediente venido en alzada a la luz de dichas referencias, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir 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.

Considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada ha de ser anulada por resultar incongruente entre lo solicitado y lo efectivamente resuelto. 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.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, 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.


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.”

Advierte este Órgano Superior que, el signo solicitado es , y el que fue rechazado en la resolución final del Registro de la Propiedad Industrial es , siendo incoherente la resolución en su CONSIDERANDO QUINTO así como en su parte dispositiva o POR TANTO (folios 22 y 23 del expediente principal); es erróneo denegar la marca inscrita con la que el Registro realizó el cotejo, además de no manifestarse sobre la marca pedida por la empresa IMPORTACIONES LOS PRINCIPES, S.A. Es por ello que se debe decretar la nulidad, dada la inconsistencia entre lo solicitado y lo dispuesto por el Registro, lo cual constituye un vicio en la resolución final que debe enderezarse.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro y lo pretendido por el interesado, por cuanto se resuelve con fundamento en un análisis erróneo, visto lo cual debe declararse la nulidad de la resolución de las 10:28:00 horas del 14 de agosto del 2017 y las que penden de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro


de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca  en la clase número 25 de la Nomenclatura Internacional.

QUINTO. EN CUANTO AL 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, N° 8039 y el artículo

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial las 10:28:00 horas del 14 de agosto del 2017 y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad

Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca  en clase 25 de la Nomenclatura Internacional. 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 enderece los procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente respecto de los alegatos y probanzas aportados por todas las partes en pugna. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55