

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0118-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio MONSTER

MONSTER ENERGY COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2015-1865)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0175-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, vecina San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-601, apoderada especial de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, una sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 1 Monster Way, Corona, California 92879, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos del seis de enero de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de febrero de 2015, el señor José Ramón González Castro, quien es mayor, empresario con cédula de identidad 1-0641-0311 representando a la empresa **PSEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-193341 solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **MONSTER**, en **clase 18** para distinguir: “*Mochilas*”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2015, se opuso la licenciada Kristel Faith Nerohr apoderada de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY**, alegando que su representada tiene inscritos los signos **MONSTER ENERGY (Diseño)**, siendo que el denominativo de la marca solicitada se reproduce en las inscritas, incurriendo en la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución de las 11:54:57 horas del 30 de junio de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial previene al solicitante que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **MONSTER JAM** bajo el número de registro 186431 propiedad de Live Nation Motors Sports Inc, inscrita el 9 de febrero de 2009, con fecha de vencimiento el 09 de febrero de 2019 en clase 25 internacional para proteger “ropa particularmente sombreros y camisas.”

CUARTO. Que por resolución de las trece horas treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos del seis de enero de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Se rechaza la oposición incoada por **MONSTER ENERGY COMPANY**, contra la solicitud de la marca “**MONSTER**” solicitada por **JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CASTRO**, apoderado generalísimo de **PSEIS DEL OESTE SOCEDAD ANÓNIMA**; la cual en este acto se acoge. II. No se presenta la prueba correspondiente, por lo que no se demostró la notoriedad alegada por el oponente...*”

QUINTO. Que en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, la representación de la empresa **MONSTER ENERGY COMPANY** planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los

interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen por hechos probados, que en el registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1-  bajo el registro número 211642 con fecha de inscripción 18 de agosto de 2011 y vence el 18 de agosto de 2021 en clase 16 internacional para proteger: “impresos y publicaciones; carteles, letreros adhesivos, calcomanías; tarjetas, papelería, letreros.
- 2- **MONSTER ENERGY** bajo el registro número 153323 con fecha de inscripción 15 de octubre de 2004 y vigente hasta el 5 de agosto de 2025 en clase 32 para proteger y distinguir: Bebidas, incluyendo bebidas de jugo de frutas que tienen un contenido del 50% o menos por volumen y que son estables, bebidas refrescantes carbonatadas mejoradas con vitaminas, minerales, nutrientes, aminoácidos, y/o hierbas, agua con gas, agua de soda y agua de selts. Pero excluyendo productos de bebidas perecederos que contienen jugos de frutas o soya, aún cuando tales productos pasteurizados o no, en clase 32.”
- 3- **MONSTER JAM** bajo el registro número 186431 con fecha de inscripción 09 de febrero de 2009 y vigente hasta el 09 de febrero de 2019 en clase 25 internacional para proteger “Ropa, particularmente sombreros y camisas”

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. Analizado el expediente venido en alzada 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 cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto **debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia**, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional.

Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, 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 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. Se formularán con los siguientes requisitos: ...4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden: ... ch) Excepciones. d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente...” (Lo resaltado no es del original).*

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**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida realiza el cotejo marcario del signo solicitado únicamente con los signos inscritos **MONSTER ENERGY (Diseño)**, registro número 211642 y **MONSTER ENERGY (Diseño)** registro número 153323, no así con el signo **MONSTER JAM** inscrito bajo el registro número 186431 el cual tienen un plazo de vigencia hasta el 9 de febrero de 2019, no obstante que el Registro mediante resolución de las 11:54:57 horas del 30 de junio de 2015, visible a folio 35 previene al solicitante respecto a la inadmisibilidad del signo solicitado por razones intrínsecas conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Expuestas, así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** inconsistente con lo actuado en el expediente, deviene incongruente la resolución final dictada por éste a las trece horas treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos del seis de enero de dos mil dieciséis.

QUINTO. Por 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 trece horas treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos del seis de enero de dos mil dieciséis y las que pendan de ésta para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según 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 expuestas, se anula todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y ocho minutos cincuenta y dos segundos del seis de enero de dos mil dieciséis, para que se dicte tomando en cuenta todos los elementos de lo solicitado. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño