

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0101-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CHALHOUB GROUP LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-8712

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0205-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, vecino de San José, cédula de identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la empresa Chalhoub Group Limited., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main Street, PO Box 4041 Road Town, Tortola, VG 1110, Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:45:07 horas del 24 de diciembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de octubre de 2020, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 3 internacional: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Mediante resolución final de las 14:45:07 horas del 24 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción de la marca pretendida, por derechos de terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera apeló lo resuelto y expuso agravios en primera y segunda instancia.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, invalidez o indefensión que es necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA FALTA DE CONGRUENCIA. 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 Intelectual de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que ha de emitir, sea el deber de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia. Ya en

repetidas ocasiones se ha pronunciado este Tribunal en relación con la falta de congruencia; por ejemplo, en el voto 015-2008 de las 12:30 horas del 14 de enero de 2008, indicó:

... tratándose de la solicitud de inscripción [...], **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, ...

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** [...], **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso **deberá ser reunido 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; es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.

El Código Procesal Civil en sus numerales 28.1, y 61.2, en cuanto a la forma de las resoluciones y el contenido de la sentencia, dispone lo siguiente:

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**. (Se agrega el subrayado).

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.

[...]

Bajo esta premisa, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó lo siguiente:

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. [...] (Se agrega el subrayado).

Las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables a las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcas.

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamientos 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, todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción 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, así como sobre las pretensiones y defensas

opuestas. En otras palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial debe satisfacer el principio de congruencia.

En el presente caso se observa que en el considerando IV de la resolución recurrida, el Registro de la Propiedad Intelectual indica que la normativa aplicable al caso en estudio es el inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, como consta a folio 18 del expediente principal; posteriormente, en el considerando VI señala que el signo pretendido debe ser rechazado por infringir los incisos a) y b) de la ley antes indicada.

Asimismo, en el considerando V, en lo que corresponde al cotejo gráfico de los signos que consta a folio 20 del expediente de origen, indica que:

desde la perspectiva de visión, al comparar los signos figurativos ambos signos están compuestos por un colibrí en vuelo, en la misma posición y por ende gráficamente similares por estar contenido en el signo inscrito, lo cual no hace que se establezca una diferencia clara entre la solicitud y el signo registrado.

Es claro que esto ocasiona un pronunciamiento totalmente equívoco por no existir relación alguna entre el signo marcario solicitado y el indicado en el cotejo realizado el cual evidentemente corresponde a otro asunto.

Finalmente, la comparación ideológica, no lleva fundamento alguno respecto a los signos cotejados ni concluye si, desde ese punto de vista, se denota similitud entre los signos. Además, en el considerando VI, el Registro invierte los signos cotejados y rechaza la inscripción de NATURA FACES, que es una de las marcas inscritas con las que se cotejó en signo solicitado (ver folio 21 del expediente principal).

Todas las incongruencias antes expuestas permiten determinar que el Registro de la Propiedad Intelectual no actuó conforme lo ordena la técnica jurídica, lo cual conlleva a la nulidad de lo resuelto a las 14:45:07 horas del 24 de diciembre de 2020.

En virtud de lo anterior y por haberse quebrantado el **principio de congruencia** estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, este Tribunal considera que lo procedente es declarar la nulidad de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:45:07 horas del 24 de diciembre de 2020, 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, para evitar una posible indefensión. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer el recurso de apelación presentado, el cual pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:45:07 horas del 24 de diciembre de 2020. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales sobre la solicitud de inscripción presentada. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño



Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.43.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

FALLO DEL TRA (NULIDAD)

TE. EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR. 00.35.70