

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0188-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS

ARA AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-6304)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0262-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del cinco de junio del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, abogada, cédula de identidad 1-1139-0272, en su condición de apoderada especial de la empresa costarricense ARA AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONAL S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-127419, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:03 horas del 17 de diciembre de 2018.

Redacta la juez Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de julio del 2018, Rose Mary Picado Villalobos, portadora de la cédula de identidad 4-0133-0903, en su condición de apoderada generalísima de la sociedad TRANSPUERT DE MONTEHEREDIA, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-472644, presentó la solicitud de inscripción de la marca de



servicios — Arenas Travel —, para proteger y distinguir servicios de guías de turismo, organización de viajes para turistas extranjeros y locales, servicios de viajes y transportes,

servicios de agencia de viajes, servicios de asistencia a turistas, transportes de pasajeros en bus, botes, auto, microbús, ferry, organización de transporte para tours.

El 6 de setiembre del 2018 la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición y representación citada, se opuso a la inscripción del signo solicitado por ser su representada



titular del registro marcario para distinguir servicios de la clase 39 lo constituye un obstáculo de acuerdo con el artículo 8 incisos a, b y k de la Ley de Marcas. Además indicó que el signo solicitado resulta improcedente según el inciso m del artículo 7 de la misma ley.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada y mediante resolución de las 15:08:03 horas del 17 de diciembre de 2018 declaró sin lugar la oposición planteada y acogió la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada María Gabriela Miranda Urbina, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios que la marca solicitada contraviene el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas por ser similar gráfica e ideológicamente con la marca propiedad de su representada lo que ocasiona un riesgo inminente de asociación en el consumidor, en cuanto al origen empresarial de los servicios protegidos. Señala que en este caso no es de aplicación el principio de especialidad por cuanto no hay diferencias entre los signos. Indica que la empresa solicitante se quiere aprovechar del buen nombre, publicidad y uso de la marca por parte de su representada lo que le causaría un gran perjuicio. Además, considera que el registro de la marca solicitada resulta improcedente de conformidad con el artículo 7 inciso m, por cuanto incurre en la prohibición ahí señalada por contener dentro de su denominación las palabras Costa Rica.

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. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad tal como se desarrollará.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS EN LA OPOSICIÓN. Mediante resolución dictada a las 15:08:03 horas del 17 de diciembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el fondo del asunto y rechazó la oposición presentada al realizar el cotejo entre los signos en pugna y considerar que no presentaban identidad capaz de causar confusión al consumidor, pero en el desarrollo de la resolución se cometieron errores que atentan contra el principio de congruencia que es inherente a toda resolución, porque no consta en ella el análisis de la inadmisibilidad del signo por contravenir el inciso m del artículo 7 de la Ley de marcas.

Se puede observar que a folio 19 del expediente principal que desde el escrito de oposición la parte presenta como objeción que la marca incurre en la prohibición del artículo 7 inciso m de la ley 7978, por contener dentro de su denominación las palabras Costa Rica y solicita una correcta aplicación la norma, que es claramente aplicable para el caso que nos atañe. No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial realizó un cotejo marcario entre los signos y en ningún momento analizó la causal intrínseca que prohíbe el registro del signo según lo indicó el oponente, aspecto relevante que debió ser analizado y determinado por el órgano *a quo* a la hora de resolver el fondo del asunto.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, en tanto la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga fin 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 al principio indicado, 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. (Agregado el énfasis).

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. (Agregado el énfasis).

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, señaló:

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.

Cabe señalar 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.

De esta manera, hay congruencia 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, la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial debe satisfacer el principio de congruencia.

Una vez examinado el expediente 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 la causal de inadmisibilidad del artículo 7 inciso m de la Ley de marcas por suponer una violación al principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil. Por lo expuesto corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:03 horas del 17 de diciembre de 2018, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso

sobre los aspectos omitidos conforme a 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 que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:03 horas del 17 de diciembre de 2018. Proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/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