
RESOLUCIÓN DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2020-0156-TRA-PI****SOLICITUD DE NULIDAD Y CANCELACIÓN DE TRASPASO DE MARCAS.****EL PORO CONSULTING SERVICES S.R.L., APELANTE****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 132912****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0604-2020**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con once minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Karol García Calcano, empresaria, vecina de San José, Barrio Escalante, cédula de identidad 1-0819-0885, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-102-729042, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, de la Paco tres Kilómetros al sur, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:31 horas del 28 de enero de 2020.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. El 6 de enero de 2020, la señora Karol García Calcano, en la condición dicha, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial, la nulidad de traspaso de la anotación 2-119021, relacionada con los signos distintivos: **Marcas: PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, registro 264130, clase 30, **PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, registro 264133, clase 35 y 43, y los **NOMBRES COMERCIALES: PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, registro 264132, **PITZA BY ME (diseño)**, registro 267917, solicitada por la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, por adolecer dicha solicitud de defectos de forma y fondo, de conformidad con los siguientes aspectos:

- 1.- Falta de legitimación, el poder que facultó a la gestora del trámite registral, debió ser otorgado por los gerentes 1 y 2 que ostentan la representación conjunta de la sociedad 3-102-717002.
- 2.- Que el documento de traspaso adolece de certificaciones de personería de ambas sociedades.
- 3.- Que para la validez del traspaso se requiere la participación de ambos gerentes que ostentan la representación conjunta de la sociedad 3-102-717002.
- 4.- Que no se aportó el acuerdo de Asamblea requisito sine qua non para la autorización de traspaso. (para venta y aceptación y o certificación accionaria).
- 5.- Omisión del valor de traspaso.

Por lo anterior indica que se violenta la normativa establecida en los artículos 31, 32, 33, 34, y 69 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y, el Reglamento 30233-J, artículos 29 y 48 (cancelación de nulidades de registro). Asimismo, adjunta certificación de personería jurídica de la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L**, copia certificada del acta de constitución de la sociedad **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y copia certificada de folios del expediente 119321, entre ellos la solicitud de presentación del documento 11/002-119021, poder de la gestionante, y documento de traspaso.

B. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y EL RECURSO PRESENTADO. Mediante resolución final dictada a las 15:38:31 horas del 28 de enero de 2020, la Autoridad Registral, señaló en el considerando cuarto, en lo conducente, lo siguiente:

[...] Refiriéndose concretamente a la solicitud de nulidad de traspaso, es necesario aclarar que si bien el artículo 33 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:

Artículo 33°- Transferencia libre de marca. El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o a algunos de ellos, el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquirente. Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.

Por mandato legal no se ha establecido procedimiento alguno para tramitar este tipo de nulidades, así realizando una integración del principio de legalidad que rige las actuaciones del Registro de la Propiedad Industrial, el artículo 474 del Código Civil respecto a la cancelación de asientos registrales y el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos en relación con el artículo 48 del Reglamento a dicha Ley, estos últimos referidos específicamente a la nulidad de inscripción de marca y otros signos distintivos y la nulidad de licencias de uso, esta instancia está imposibilitada a conocer y tramitar la nulidad de movimientos como el caso que nos ocupa; siendo procedente realizar el archivo de la solicitud de nulidad de traspaso de la anotación 2-119021 promovida por Karol García Calcano en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de El Poro Consulting Servicios S.R.L.

[...] Con base en las razones expuestas y citas de Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, se resuelve: Declarar inadmisibile por improcedente la nulidad del traspaso de los registros 264130, 264133, 264132 y 267917, visible a la anotación 2-119021 por lo que procede el archivo del expediente [...].

Inconforme con lo indicado por el Registro de la Propiedad Industrial la licenciada Karol García Calcanéo, en representación de la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L.**, apeló la resolución citada, alegando lo concerniente a la calificación en los procesos de traspasos, en relación, al expediente número 119021 de la solicitud de traspaso, por lo siguiente:

- a.) Que la gestión promovida no es una nulidad por parte de terceros.
- b.) Que en la solicitud se cuestionó la aplicabilidad de la normativa en el proceso de calificación para traspasos que contiene defectos como falta de legitimación, falta de requisitos, omisión del valor del traspaso, lo anterior de conformidad con el artículo 29, 31 y 69 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- c.) Que existe un error convalidado del Registro sin que se ordene la inmovilización de los asientos registrales, la investigación interna pertinente ya que se trata de una denuncia dentro de la Ética Registral.
- d.) Que existe una mala praxis institucional avalada en la resolución impugnada cual es la evasión fiscal tramitada por el Registro para la tramitación del traspaso.
- e.) Que el proceso se inicia contra el Registro por tramitar un documento defectuoso sin análisis registral aunado a la evasión fiscal.

Solicita se acoja el recurso de apelación contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, sobre nulidad de traspaso de la anotación 2-119021 relacionada con los registros números 264130, 264133, 264132 y 267917, y declarar el documento 119021, como defectuoso porque el error no convalida el derecho, y apegarse a los procedimientos y normas reguladas por la ley 7978 y su Reglamento.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no existen hechos con tal carácter.

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 CASO CONCRETO. A. RESPECTO AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que al resolverse la solicitud de nulidad de traspaso de la anotación 2-119021, planteada por la señora Karol García Calcano, en representación de la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L.**, el Registro de la Propiedad Industrial omitió notificar a todas las partes interesadas en el presente caso, como fue a la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, quien mediante el documento 11/002-119021, recibido por el Registro el 9 de mayo de 2019 (folios 13 a 14 del expediente principal), solicitó la inscripción de TRASPASO de los signos: **PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, inscrita el 4 de agosto del 2017, registro **264130**, para proteger y distinguir: “pizzas, pizzas congeladas, pizzas refrigeradas, pizzas frescas, bases de pizzas, comidas de pizza preparadas, especias para pizzas, harina para pizzas, masa para pizzas, mezclas de pizza, pasta para pizzas, salsa para pizzas”, en clase 30 internacional, **PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**,

inscrita el 4 de agosto de 2017, registro **264132**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de restauración (alimentación), servicios de pizzería, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, ubicado en avenida Escazú, número 109, Autopista Próspero Fernández, costado este del Hospital CIMA, en Escazú, en clase 49 internacional, **PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, inscrita el 24 de agosto del 2017, registro **264133**, para proteger y distinguir: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, todos lo anteriores relacionados con pizza”, en clase 35 internacional, **PITZA N` OUT PIZZA CO. (diseño)**, inscrita el 4 de agosto del 2017, registro **264133**, para proteger y distinguir: “servicios de restauración (alimentación), servicios de pizzería”, en clase 43 internacional, **PITZA BY ME (diseño)**, inscrita el 10 de abril de 2018, registro **267917**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la prestación de servicios de restauración (alimentación), servicios de pizzería, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; a efecto de que dicha sociedad se apersona en defensa de sus derechos, lo cual tiene como consecuencia que la Autoridad Registral, además de velar por los derechos constitucionales, debe tener dentro del expediente todos los elementos de juicio para dictar el acto final debidamente motivado.

Este hecho configura la violación del principio constitucional del debido proceso recogido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, de los cuales derivan deberes y derechos para todas las partes involucradas en el proceso; elementos esenciales que son dispuestos en forma consistente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la reiterada jurisprudencia al respecto. Al efecto indica:

“...este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la

audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 ibidem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública..." (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).

Como puede apreciarse, la jurisprudencia constitucional impone a la Administración Pública el deber de respetar los derechos constitucionales que le asisten a los administrados en los asuntos sometidos a su conocimiento y resolución, tanto en lo que concierne al derecho de defensa, como al principio del debido proceso. De manera que, a la luz del voto citado, la administración está obligada a observar cuando resuelve una gestión planteada, siendo imperativo verificar los hechos y tener la participación de todos los interesados, elementos motivadores necesarios antes del dictado de la resolución final.

Bajo ese conocimiento, y siendo que el Registro de la Propiedad Industrial no procedió a dar audiencia y por ende, notificar a la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, para que se pronunciara con relación a la solicitud presentada por la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L.**, y mucho menos

que le haya notificado la decisión final, con el fin de que se presentara en defensa de sus derechos, de ahí, que la deja en indefensión, transgrediendo con ello, los principios del derecho de defensa y el debido proceso.

B. SOBRE LA FIGURA DE LA CONGRUENCIA. 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 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, que disponen en lo que interesa, 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.” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

[...] **Artículo 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.

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva.

[...]

4. La parte dispositiva se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los incidentes que no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. Seguidamente, se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o deniegan". (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

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, estableció 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. [...]"

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**.

Partiendo de lo expuesto, nota esta instancia de alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial no entró a valorar los aspectos planteados por la empresa solicitante relacionados con el documento de TRASPASO 11/002-119021 de las marcas y nombres comerciales, que realizó la empresa **EL PORO CONSULTING SERVICES, S.R.L.**, a favor de la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. ello, a efecto de que pudiese verificar si el traspaso o transferencia de los signos cumplió con los requisitos legales; si está correcto rechazar la nulidad, o, si por el contrario, llegase a determinar que el procedimiento aplicado en el traspaso de las marcas y nombres comerciales es incorrecto, entonces se rechaza la solicitud. Pero para ello debe valorar cada uno de los puntos expuestos, debe de analizar el fondo del asunto como cualquier otro de los procedimientos que se le presentan para su resolución. Los traspasos de marcas tienen un procedimiento reglado y en ese sentido es verificarlo y si lo incumple se rechaza y si todo está correcto lo acepta. Este caso no tiene nada de diferente como para que se dicte la resolución que se apela, donde se analiza alternativas de solución, no se escoge ninguna y se archiva el expediente.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de los argumentos, citas legales y jurisprudencia expuestas, y habiéndose quebrantado los principios de defensa y el debido proceso, así como el principio de congruencia, estima este Tribunal que lo procedente es anular la resolución final venida en alzada, para que el Registro de la Propiedad Industrial primero, notifique a la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, a efecto de que se apersona al proceso y ejerza su derecho de defensa. Luego, analice de forma completa lo pedido, y emita una resolución donde conste un pronunciamiento expreso y debidamente motivado conforme a lo pedido por las partes, al mérito del asunto, y, con el fundamento legal que corresponda.

POR TANTO

En virtud de las anteriores consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se **ANULA** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:38:31 horas del 28 de enero de 2020, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda on la notificación a la empresa **3-102-717002, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, siguiendo para ello los principios del debido proceso y derecho de defensa, asimismo, analice de forma completa lo pedido, y emita una resolución donde conste un pronunciamiento expreso y debidamente motivado conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTORES.

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA TNR: 00.35.98

TNR: 00.35.98