

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0389-TRA-PI

Solicitud de inscripción de signo distintivo (VIZIO JEANS)

INTERNATIONAL BRANDING COMPANY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-12381)

Marcas y Otros Signos



VOTO 0640-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor de edad, divorciada, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **INTERNATIONAL BRANDING COMPANY INC.**, constituida bajo las leyes de Reino Unido, con domicilio en OMC Chambers, Wickham Cay 1, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:48 horas del 25 de mayo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante documento recibido a las 14:15:33 horas del 19 de diciembre del 2016 por el Registro de la Propiedad Industrial, por parte de la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa **INTERNATIONAL BRANDING COMPANY INC.**, solicitó el



registro de la marca de productos en clase 25 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “Jeans”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:35:48 horas del 25 de mayo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción”***

TERCERO. Que al ser las 14:34:14 horas del 5 de junio del 2017, la representante de la empresa **INTERNATIONAL BRANDING COMPANY INC.**, impugnó mediante recurso de apelación la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y es por esta razón que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

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

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente



marca de comercio , registro 165638, cuyo titular es INVERSIONES CATAY S & DEL ORIENTE, S.A., vigente al 26 de enero del 2017, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir *“Vestidos de todo tipo, como vestidos de mujer y de hombre, medias, enaguas, blumers, brasieres, pantalones cortos y largos,*

pantalonetas, blusas, corbatas, camisas y camisetas, tangas, calzoncillos, vestidos de baño de hombre y de mujer, sacos de vestir, sudaderas, abrigos, buzos y jackets. Todo tipo de calzado para hombre y mujer, como zapatos, tennis, zapatillas, tacos, botas y sandalias, así mismo es para proteger sombreros de hombre y de mujer, gorras y viseras” (v.f. 7 expediente principal, 11 legajo de apelación).

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 en el Considerando IV, respecto de lo que debe ser resuelto erróneamente consigna que rechaza la inscripción de la marca **ONLY NATURAL PET (diseño)** para los productos de la clase 31. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos 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 signos marcarios distintivos, transgrediendo el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, la representación de la empresa INTERNATIONAL BRANDING COMPANY INC., únicamente apela sin fundamentar ningún tipo de agravio.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LO ACTUADO. Observa este Tribunal que en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en resolución dictada a las 11:35:48 horas del 25 de mayo del 2017, se visualizan actuaciones que motivan la nulidad de ésta, ya que en el CONSIDERANDO IV de dicha resolución refiere a otra marca totalmente diferente a la solicitada, sea “**...ONLY NATURAL PET (diseño)** para los productos de la clase 31.”, siendo esto un error de copia en la elaboración de la resolución la cual no tiene relación con este expediente y es inconsistente con lo analizado en el fondo, razón por lo que se obliga entonces a anular lo actuado.

Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal

debe advertir primeramente 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 conocen.

El principio de congruencia según Cipriano Gómez Lara, trata de “...una correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal” (García Castillo, Z. and Santiago Jiménez, J. (2004). Generalidades sobre la técnica jurídica para la elaboración de sentencias. Revista de la Facultad de Derecho de México, (241), pp.89-90). De lo anterior, al interpretarlo contrario sensu, podría decirse que si en el documento de la sentencia se encuentran plasmados elementos que no fueron planteados a lo largo del litigio, ésta carecerá del elemento de congruencia.

Igualmente y según la jurisprudencia de este Tribunal, el voto 330-2009 de las 08:30 horas del 15 de abril de 2009 indica sobre el principio de congruencia lo siguiente:


“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 1º 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...”.

Todos los hechos que hayan sido objeto de discusión durante el transcurso del proceso, deberán ser reunidos 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 síntesis, la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, debe satisfacer el principio de congruencia.

Realizada la verificación del debido proceso, revisada en forma y fondo la resolución apelada; la misma no se ajusta a legalidad, debido a que existe una violación al principio de congruencia, lo que en doctrina se llama incongruencia mixta, que se da cuando la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, y esto referido en la parte considerativa donde la marca ONLY NATURAL PET (diseño) de clase 31, no tiene ninguna relación con este expediente, lo cual genera un vicio de nulidad, debido a que se resuelve sobre un aspecto no contenido en el mérito de los

autos, y se deja de resolver respecto de la marca de productos  en clase 25 de la Clasificación Internacional, que si entro en cotejo.

Con base en la legislación anterior y doctrina, y al observar la existencia de tal vicio de nulidad, es que este Tribunal declara anular íntegramente la resolución venida en apelación así como todos los actos posteriores a ella, contraviniendo el principio de congruencia que debe enderezarse y contener las resoluciones que emite el Registro de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en dicha resolución se quebrantó el principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar la ***nulidad*** de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:48 horas del 25 de mayo del 2017, y así enderezar los procedimientos lesionados con la resolución que se impugna.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la ***Nulidad*** de lo resuelto y actuado a partir de la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:35:48 horas del 25 de mayo del 2017, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, y resuelva correctamente la situación sobre la solicitud de registro de la



marca de productos en clase 25 de la Clasificación Internacional. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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 proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98