
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0399-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



SMC CORPORATION, APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2901

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0710-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veintiún minutos del seis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0904-0005, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMC CORPORATION**, sociedad constituida bajo las leyes de Japón con domicilio social situado en 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-Ku, Tokyo Japón, con domicilio, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:07: 22 horas del 9 de julio de 2020.

Redacta el juez Mena Chinchilla

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de abril de 2020, la licenciada María Gabriela

Bodden Cordero, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 7-0118-0461, en su condición de apoderada especial de la empresa **SMC CORPORATION**, solicitó la



inscripción del signo  , como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en la clase 06, 07, 09, 11 y 17 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos:

En **clase 6**: colectores metálicos de tres válvulas para tuberías, accesorios y colectores metálicos para equipos neumáticos e hidráulicos comprimidos, metales no ferrosos y sus aleaciones, materiales metálicos para la construcción, boquillas metálicas, válvulas metálicas [excepto las partes de máquina], a saber, válvulas de ventilación lisa para fluidos (nitrógeno, aire, gas inerte), válvulas de hendidura para fluidos (nitrógeno, aire, gas inerte), válvulas accionadas por aire, válvulas de relé, válvulas de lanzadera, válvulas temporizadas, válvulas de dedos, válvulas manuales, válvulas multifuncionales, válvulas de descarga de presión, válvulas de refrigerante, válvulas de vapor, válvulas de ángulo, válvulas rectas, válvulas de ventilación lista, válvulas de drenaje, válvulas de hendidura, válvulas de drenaje vendidas como unidad para equipos de preparación de aire, poleas metálicas, resortes y válvulas resortes y válvulas [sin incluir los elementos de la máquina], accesorios metálicos, depósitos de aire de metal, depósitos de metal, herrajes metálicos, cilindros de metal para aire comprimido, gas y líquido [vendidos vacíos], contenedores de embalaje industrial de metal, placas de identificación metálicas y placas de identificación de puertas.

En **clase 7**: Máquinas y herramientas para trabajar, máquinas y apartados de construcción, máquinas y aparatos de carga y descarga, máquinas y aparatos de procesamiento químico, separadores de neblina, filtros de gas limpios vendidos en combinación con equipo neumático

para sala limpia, filtros hidráulicos, piezas de filtros [partes de máquina], filtros hidráulicos, piezas de filtros [partes de máquinas], filtros de membrana [partes de máquinas], reguladores de filtros. Separadores de neblina de aceite, separadores de agua, máquina y aparatos textiles, máquinas y aparatos para fabricar pasta, papel o trabajar el papel, máquinas y aparatos de imprenta o encuadernación, máquinas y aparatos para pintar, máquinas y aparatos para procesas plástico, máquinas y sistemas para fabricar semiconductores, silenciadores, aparatos de escape 8partes de máquina), motores primarios no electrónicos no para vehículos terrestres, partes de motores no eléctricos, motores y máquinas e instrumentos neumáticos o hidráulicos , máquinas y apartaos de reparación o fijación, válvulas neumáticas (válvulas operadas por aire) [partes de máquinas], válvulas mecánicas, válvulas de dedo [partes de máquinas], válvulas manuales [partes de máquinas], válvulas multifuncionales [partes de máquinas], sistemas de transmisión en serie [partes de máquinas], acopladores no electrónicos [partes de máquinas], vendidos en combinación con equipo neumático e hidráulico, cilindros de aire comprimido como dispositivos de control neumático, cilindros sin vástago [partes de máquinas], pinzas de aire, reguladores de velocidad [mecánicos] para máquinas, válvulas liberadoras de presión residual [partes de máquinas], válvulas de retención [partes de máquinas], válvulas de escape [partes de máquinas], válvulas de control de velocidad de seguridad [partes de máquinas], válvulas de ahorro de aire [partes de máquinas], amortiguadores [partes de máquinas], juntas flotantes [partes de máquinas], actuadores rotativos, filtros de aire [piezas de máquinas], reguladores de precisión [piezas de máquinas], reguladores eléctrico-neumáticos e hidráulicos [piezas de máquinas], reguladores electrónicos de vacío [piezas de máquinas], reguladores de refuerzo [piezas de máquinas], válvula de control proporcional electro-neumática e hidráulica, válvulas de expulsión [piezas de máquinas], cilindros de montaje libre [piezas de máquinas], actuadores neumáticos, cilindros hidráulicos, auto-interruptores de cilindros, sensores, filtros de alcalinidad de agua

para limpiar el disolvente que se vende en combinación con equipos neumáticos e hidráulicos, posicionadores electroneumáticos [piezas de máquinas], posicionadores neumáticos [piezas de máquinas], posicionadores de válvulas [piezas de máquinas], posicionadores de cilindros [piezas de máquinas], posicionadores duales [piezas de máquinas], posicionadores electroneumáticos [piezas de máquinas], válvula de bloqueo vendidas como unidad para equipos de instrumentos neumática, actuadores para uso de conmutación de metal, filtros de eliminación de olores [piezas de máquinas], válvulas mecánicas, controladores hidráulicos mecánicos y neumáticos, incluidos los controladores multicanal, colectores de reguladores [partes de máquinas y motores], unidades de vacío, eyectores de vacío, filtros de aspiración de aire, almohadillas de vacío, separadores de drenaje vendidos en combinación con equipos de vacío, instalaciones de control de flujo [mecánicas], equipos de control de la presión, bombas de proceso [partes de máquinas], bombas de proceso de fluororesina [partes de máquinas], limpiadores de gases de escape, elementos de máquinas no para vehículos terrestres, transmisiones de potencia y engranajes, amortiguadores, resortes [elementos de máquinas no para vehículos terrestres], escobillas de dinamo.

En **clase 9:** ozonizadores [ozonizadores], electrolizadores [células electrolíticas], válvulas solenoides [válvulas electromagnéticas], incluidos los interruptores automáticos, interruptores solenoides [interruptores electromagnéticos] para colectores de agua, aceite, aire, alta presión, gas, vacío, vapor y polvo, válvulas de relé [eléctricas], válvulas de proceso para el control de fluidos [eléctricas], válvula de refrigeración [eléctricas], válvulas de control proporcional electroneumáticos [eléctricas], alarmas de incendio, alarmas de gas, aparatos de alerta antirrobo, aparatos e instrumentos de laboratorio, máquinas y aparatos fotográficos, máquinas y aparatos cinematográficos, máquinas y aparatos ópticos, reguladores, incluidos los reguladores con función de contraflujo [eléctrico], reguladores de filtro [eléctrico],

reguladores con separador de neblina [eléctrico], reguladores con micro separador de neblina [eléctrico], reguladores miniatura [eléctrico], colectores de reguladores, reguladores de precisión de acción directa [eléctrico], reguladores de vacío [eléctrico], reguladores electroneumáticos [eléctrico], reguladores electrónicos de vacío [eléctrico], reguladores de refuerzo [eléctrico], medidores de presión para un regulador limpio, medidores de presión con interruptor, sensores, que incluyen interruptores de presión digitales de alta precisión, interruptores de presión digitales a prueba de polvo y salpicadura, sensores de presión de aire, sensores de captación de aire, reguladores electrónicos de temperatura, máquinas e instrumentos de medición o ensayo, instalaciones eléctricas y aparatos de control, incluidos los reguladores de temperatura, caudal, presión de aire, aceite, agua gas y vapor, termo controladores químicos, presostatos digitales, incluidos los presostatos electrónicos de control de aire, presostatos compactos, interruptores eléctricos de confirmación de absorción, presostatos neumáticos, interruptores de presión de uso general, interruptores eléctricos de vacío tipo diafragma, interruptores eléctricos de flujo para aire, interruptores de flujo para agua, interruptores de flujo tipo diafragma, interruptores de flujo tipo paleta, actuadores eléctricos, interruptores automáticos vendidos en combinación con actuadores, máquinas y aparatos de distribución o control de energía, convertidores rotativos, notificadores de fase, medidores y probadores eléctricos o magnéticos, cables coaxiales, cables eléctricos, cables de fibra óptica, cables de unión, hilos y cables eléctricos, máquinas y aparatos de telecomunicaciones, máquinas eléctricas, aparatos y sus partes.

En **clase 11:** enfriador de aceite refrigerado por agua que forma parte y se vende como una unidad de equipo hidráulico para uso comercial y/o industrial, secadores de aire refrigerados, sin calor y de membrana, intercambiadores de calor [no partes de máquinas], a saber, post enfriadores refrigerados por aire, post enfriadores refrigerados por agua, aparatos de secado

para la fabricación de textiles, acondicionadores de aire para fines industriales, máquinas y aparatos de congelación para fines industriales, secadores de ropa para fines industriales, filtros de bolsa.

En **clase 17:** válvulas de goma o de fibra vulcanizada [sin incluir los elementos de la máquina], accesorios de tubos no metálicos, accesorios de fluororesina que son tubos no metálicos, tubos de nylon, tubos de poliuretano, tubos de poliolefina, tubos no metálicos, tubos antiestáticos [no metálicos].

En virtud de la solicitud mencionada, el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de forma y fondo de las 11:45:35 horas del 5 de mayo de 2020, dentro de las objeciones de fondo, señaló que en la publicidad registral se encuentran inscritos a nombre de la empresa **CRECOSCOP, S.A.**, los siguientes signos: la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro **193362**, clase 7 de la nomenclatura internacional, para proteger lavadoras, exprimidores y extractores de jugo, batidores, licuadoras, inscrita el 3 de agosto de 2009 vigente hasta el 3 de agosto de 2029, y la marca de fábrica y comercio **SMC**, registro **194401**, clase 11 de la nomenclatura internacional para proteger, ventiladores, extractores, acondicionadores de aire de todo tipo, inscrita el 8 de setiembre de 2009, vigente hasta 8 de setiembre de 2029.

La representación de la empresa solicitante, el **25 de junio de 2020** (folio 19 del expediente principal), en contestación al auto de prevención indicado, entre otras cosas, solicitó la modificación de la lista inicial de productos, específicamente, los relacionados con la clase 11 de la nomenclatura internacional, para que en adelante se lea así: **enfriador de aceite refrigerado por agua que forma parte y se vende como una unidad de equipo hidráulico**

para uso comercial y/o industrial, secadores de aire refrigerados, sin calor y membrana, intercambiadores de calor [no partes de máquinas], a saber, post enfriadores refrigerados por aire, post enfriadores por agua, aparatos de secado para la fabricación de textiles, máquinas y aparatos de congelación para fines industriales, secadores de ropa para fines industriales, filtros de bolsa. Adjunta entero de pago de la tasa correspondiente a la modificación de la lista inicial de productos.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 08:07:22 horas del 9 de julio de 2020, dispuso:

... Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 7 y 11 y continuar con el trámite correspondiente para las clases 6, 9 y 17...

El licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **SMC CORPORATION**, inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, apeló la resolución mencionada.

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. A. RESPECTO A LA FIGURA DE LA INCONGRUENCIA.
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 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, 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- Voto No. 1134-2013, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

"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 marcas.

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**.

B.- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LISTA INICIAL DE PRODUCTOS DE LA CLASE 11 DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL, PEDIDA POR LA EMPRESA SOLICITANTE SMC CORPORATION. En el presente caso, se denota claramente que en virtud del auto de prevención de fondo de las 11:45:35 horas del 5 de mayo de 2020, emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa indicada en la contestación a dicho auto (folio 19 del expediente principal), solicitó la modificación de la lista inicial de productos, únicamente, los relacionados con la clase 11 de la nomenclatura internacional, y según consta a folio 19 vuelto del expediente principal, aportó entero correspondiente al pago de la tasa por modificación de la lista inicial de productos en clase 11, sin embargo, del contenido de la resolución final venida en alzada, se determina que el Registro de la Propiedad Industrial, omitió pronunciarse sobre si admitía o no la modificación de la lista de productos de la clase 11, pedida por la empresa **SMC CORPORATION** el 25

de junio de 2020, tal y como consta a folio 19 del expediente principal.

Lo anterior, porque del cuadro comparativo del signo  (solicitado), en clase 7 y 11 de la nomenclatura internacional, y los signos **SMC** (inscritos), registro, 194401, clase 11, y

registro 193362, clase 7, propiedad de la empresa **CRECOSCORP, S.A.**, (folios 39 a 40 del expediente principal), específicamente, en lo concerniente a la lista de productos de la clase 11, de la marca solicitada, la autoridad registral, como puede apreciarse remite a la lista inicial de productos que la empresa **SMC CORPORATION** presentó con la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio , no así, a la modificación de la lista inicial de productos presentada por la empresa solicitante el 25 de junio de 2020, lo que reitera cuando lleva a cabo el cotejo de productos de los signos en conflicto (folios 41 a 43 del expediente principal), como puede notarse a folio 44 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Industrial nuevamente refiere a la lista inicial de productos y no a la lista de productos modificada, de manera tal, que este nunca se pronunció sobre la admisión o no de la modificación realizada.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el principio de congruencia este Tribunal considera que lo procedente es anular la resolución final venida en alzada, inclusive, para que el Registro de la Propiedad Industrial, 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, para evitar una posible indefensión.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia, expuestas, se **ANULA** la resolución final venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:07:22 horas del 9 de julio de 2020, inclusive, por ser incongruente con lo solicitado por la empresa **SMC CORPORATION**, causándole indefensión. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL
REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



6 de noviembre de 2020

VOTO 0710-2020

Página 13 de 13

/vd/KQB/CMC/LVC/PLSA/GOM/

DESCRIPTOR.

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

Tribunal Registral Administrativo

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr