

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0379-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



3-101-765698 SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE OIRGEN 2020-3140)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0719-2020

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

Recurso de apelación planteado por el licenciado Antonio Cabal Trejos, abogado, en su condición de apoderado especial de la empresa **3-101-765698 SOCIEDAD ANÓNIMA**, misma cédula de persona jurídica de su denominación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:47:41 horas del 11 de junio de 2020.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de mayo de 2020, la señora Virginia Araya Barboza, cédula de identidad 2-0219-0444, vecina de Alajuela y en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma, de la empresa **3-101-765698 SOCIEDAD ANÓNIMA**, misma cédula de persona jurídica de su denominación, con domicilio en Costa Rica, provincia de Heredia, San Pedro de Santa Bárbara, cincuenta metros norte del Ebais, casa a mano izquierda de una

planta, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para las siguientes clases de la nomenclatura internacional de Niza:

Clase 1: Alcohol, alcohol etílico, cloro y detergentes para procesos de fabricación.

Clase 3: Productos blanqueadores (lavandería), cosméticos para el cuidado de la piel, productos desengrasantes que no son para procesos de fabricación, detergente para uso doméstico, jabones, productos de limpieza en seco, preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones de colágeno para uso cosmético, preparaciones de higiene íntima para uso sanitario, preparaciones de tocador, preparaciones no medicinales para higiene íntima, preparaciones para el baño que no son de uso médico, alcohol en gel, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico y toallitas impregnadas de lociones cosméticas.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:47:41 horas del 11 de junio de 2020, procede en la parte dispositiva a denegar la solicitud del registro marcario solicitado. En la parte considerativa 2) DEL ANALISIS PREVIO indicó que la marca solicitada para la clase 01 es procedente continuar el trámite porque la objeción de fondo no recae sobre ella, y luego de realizar el cotejo en clase 03, en el considerando 5) SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO, fundamenta la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros, ante la similitud de los signos y los productos a proteger y comercializar en clase 33 internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (folios 18-30 del expediente principal)

Inconforme con lo resuelto mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 24 de junio de 2020, la representación de la empresa

3-101-765698 SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios

1. Que la marca MAXILIN, se encuentra en uso desde el 17 de agosto de 2015, bajo registro 77998 del Ministerio de Salud, a nombre de MERCADEO INTERNACIONAL S.A., siendo que su uso y derecho es anterior al registrado.
2. Que la marca fue registrada sanitariamente en el Ministerio de Salud mediante MERCADEO INTERNACIONAL S.A., empresa de confianza de su representada, con vigencia prevista al 17 de agosto de 2020.
3. Agrega que la marca se encuentra en uso notorio desde el 17 de agosto de 2015, ante el Ministerio de Salud, bajo los registros sanitarios 77998 y 78004 a nombre de MERCADEO INTERNACIONAL S.A., de la cual existe autorización de uso sobre la marca.
4. Que la marca MAXLIN no se encuentra contenida en su totalidad con la marca MAXILIN, siendo que se escriben totalmente diferentes, y no es la separación de sus términos la que debe imperar como forma de análisis. (art 63 de la Ley de Marcas), sino de forma conjunta.
5. Señala, que esta honorable autoridad debe proceder a la cancelación oficiosa del registro 252614 de la marca MAXLIM, puesto que es una marca sin uso evidente.
6. Se aportan como elementos de prueba: carta de autorización de uso del presidente de la empresa MERCADEO INTERNACIONAL S.A., a favor de la empresa solicitante, página web del Ministerio de Salud donde consta el archivo de los productos, así como de los registros 77998 y 78004. Ofrece prueba testimonial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por

el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar 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 nulidad como se desarrollará.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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.**

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. (el subrayado es nuestro).

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.** [...]”

Siendo que las citadas normas resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el Registro Nacional, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de las diligencias administrativas conocidas por los Registros que lo integran.

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, acotó los 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**; mientras que 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 todas 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**.

En el caso bajo estudio, observa este Tribunal que dentro del dictado de la resolución final claramente se indica en el considerando primero que se presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio  para las clases 1 y 3 de la nomenclatura internacional de Niza. Sin embargo, dentro del punto **2) DEL ANÁLISIS PREVIO**, último párrafo visible a folio 21 del expediente principal, el

Registro claramente señaló:

Del análisis oficioso del expediente se desprende que los productos de la marcas(sic) registrada MAXLIM registro 252614 no se relaciona con lo(sic) productos de la clase 01 solicitados en el expediente de marras. Por ende, la resolución de rechazo de plano es parcial sobre los productos y recae únicamente en **Productos blanqueadores (lavandería), cosméticos para el cuidado de la piel, productos desengrasantes que no son para procesos de fabricación, detergente para uso doméstico, jabones, productos de limpieza en seco, preparaciones blanqueadoras para uso doméstico, preparaciones de colágeno para uso cosmético, preparaciones de higiene íntima para uso sanitario, preparaciones de tocador, preparaciones no medicinales para higiene íntima, preparaciones para el baño que no son de uso médico, alcohol en gel, preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico y toallitas impregnadas de lociones cosméticas en clase 03**, ya que se trata de productos vinculados entre sí que protege la marca registrada. Siendo que para clase 1 es procedente continuar con el trámite correspondiente ya que la objeción de fondo no recae sobre ellas.

Sin embargo, en la parte dispositiva deniega la solicitud y no hace referencia a la clase 01 que con ocasión al estudio previo sí procedía la continuación del trámite correspondiente.

Además, otro punto importante a recalcar versa en el punto **5) SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO** de la resolución de alzada, dentro del cual se hace referencia a la clase 33 internacional, cuando el análisis y estudio de la solicitud se realizó sobre las clases 01 y 03, que fueron las solicitadas por la interesada; en

razón de ello tales aspectos difieren, violentándose así el principio de congruencia, ya que, 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 lo pretendido por la contraparte, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que tanto la omisión, como el error material contenido en dicho pronunciamiento implican un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el **principio de congruencia** estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:41 horas del 11 de junio de 2020, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos dilucidados conforme a sus atribuciones y deberes legales, a efectos de enderezar los procedimientos. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia, que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:41 horas del 11 de junio de 2020. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos dilucidados. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución.. 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

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.10 NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98