

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0299-TRA-PI

**Solicitud de inscripción multiclase de la marca de fábrica, de comercio y de servicios
“Hero”**

HERO INVESTCORP LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4084)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1026-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hero InvestCorp Limited**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de India, domiciliada en Hero CR Division, Sua Road, Hero Nagar, Ludhiana 141003, India, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con trece minutos y quince segundos del primero de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de mayo de 2012, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Hero InvestCorp Limited**, solicitó la inscripción multiclase de la

marca de fábrica, comercio y de servicios **“Hero”**, en **Clases 04, 09, 12, 16, 25, 28, 35 y 37** de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:04:01 horas del 07 de mayo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas la marca de fábrica **“HERO”**, en clase 12 internacional, bajo el registro número **84356**, para proteger y distinguir: *“bicicletas y partes de bicicletas, ciclomotores, motocicletas y sus partes”*, propiedad de la empresa **Hero Cycles Limited**; la marca de fábrica **“HEROS (DISEÑO)”**, en clase 25 internacional, bajo el registro número **80353**, para proteger y distinguir: *“ropa en general”*, propiedad de la señora **Ruth Villalobos Rojas**; y la marca de fábrica y comercio **“HERO BY WRANGLER”**, en clase 25 internacional, bajo el registro número **124987**, para proteger y distinguir: *“artículos de vestir, sombrerería y zapatería, a saber blusas y camisas tejidas o tricotadas para hombres y mujeres y niños, pantalones, enaguas, pantalones cortos, chaquetas, suéteres, chalecos, blusas, pantalones de mezclilla, fajas, medias, calcetines, zapatos, botas, gorras y sombreros”*, propiedad de la empresa **Wrangler Apparel Corp.**

TERCERO. Que el apelante mediante escrito presentado en fecha 21 de junio de 2012, realizó la limitación de la lista de productos en la clase 25 quedando de la siguiente manera: *“ropa deportiva y camisetas”*; y en cuanto a las objeciones presentadas con respecto a la clase 12 solicitó el suspenso del trámite de inscripción de la marca **“Hero”** en razón que presentaron una acción de cancelación por falta de uso de la marca **“HERO”** en clase 12, Registro No. 84356, la cual generó la objeción para obtener el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las once horas con diecisiete minutos y cincuenta y siete segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso dejar en suspenso la solicitud de referencia hasta tanto se resuelva el trámite antes indicado.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con seis minutos y veintitrés segundos del primero de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso levantar el suspenso decretado, en razón de que se asentó la acción de cancelación por falta de uso de la marca indicada en clase 12.

SEXTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con trece minutos y quince segundos del primero de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en clase 25. (...)”***.

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2013, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **HERO INVESTCORP LIMITED**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

OCTAVO. Que a la substanciación del recurso no se le ha dado el trámite que le corresponde ya que se observan causales, defectos y omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos útiles por la forma en que se resuelve este asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las nueve horas con trece minutos y quince segundos del primero de marzo de dos mil trece, resolvió el fondo del asunto *rechazando parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente en clase 25*, por considerarla una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que realizado el respectivo análisis y cotejo con la marca inscrita, tuvo por comprobada la similitud de los signos, considerando que podría causarse confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, estableciendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; omitiendo pronunciarse sobre el trámite de la solicitud de inscripción para las demás clases en que fue presentada la marca “Hero”, sean la clases **04, 09, 12, 16, 28, 35 y 37** de la clasificación internacional; por lo tanto no hay congruencia entre lo solicitado por la parte y lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial omitió pronunciarse sobre la suerte de la demás clases en que fue solicitada la marca propuesta, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y resuelto a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

TERCERO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. 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 a 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.- Requisitos de las sentencias. 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. (...)”

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 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 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**.

CUARTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada 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 y puntual **sobre la suerte de la demás clases en que fue solicitada la marca propuesta**, sean la clases **04, 09, 12, 16, 28, 35 y 37** de la clasificación internacional, clases en la que fue también solicitado el signo que nos ocupa; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una ***violación al principio de congruencia***.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del ***principio de congruencia*** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía

efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis y trámite del signo solicitado en todas las clases propuestas, en concordancia con lo solicitado por la parte y lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

En el expediente debe constar en forma clara y precisa, la suerte que correrán las demás clases solicitadas por el apelante, sea que se suspendió el conocimiento de éstas, hasta que se resuelva este expediente, o que se continúe con el trámite en otro expediente. Esta omisión hace que se consolide la incongruencia apuntada. El usuario merece que el procedimiento seguido en su solicitud sea transparente

QUINTO. Por haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con trece minutos y quince segundos del primero de marzo de dos mil trece, 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 nueve horas con trece minutos y quince segundos del primero de marzo de dos mil trece. En su lugar, 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16