



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0393-TRA-PI

Solicitud de inscripción multiclase de la marca de fábrica y de servicios “PENGUIN”

PENGUIN BOOKS LIMITED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-11603)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1134-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PENGUIN BOOKS LIMITED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en 80 Strand, Londres, WC2R ORL, Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con veinticinco minutos y nueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de diciembre de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso de la empresa antes citada, solicitó la inscripción multiclase de la marca de fábrica y de servicios “PENGUIN”, en **Clases 09, 16, y 41** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:54:11 horas del 15 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de “**CLUB PENGUIN**”, en clase 41 internacional, bajo el registro número **198784**, propiedad de la empresa **DISNEY ONLINE STUDIOS CANADA INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con veinticinco minutos y nueve segundos del veintitrés de abril 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 la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **PENGUIN BOOKS LIMITED**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se refleja el status de la siguiente marca:

1.- Inscrita la marca de servicios “**CLUB PENGUIN**”, en clase 41 internacional, bajo el registro número **198784**, desde el 12 de febrero de 2010, y vigente hasta el 12 de febrero de 2020 para proteger y distinguir: “*educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; producción, presentación, distribución y alquiler de películas;*”



*producción, presentación, distribución y alquiler de programas de televisión y radio; producción, presentación y distribución y alquiler de grabaciones de sonido y video; información de entretenimiento y programas interactivos para distribución a través de televisión, cable, satélite, medios de audio y video, cartuchos, discos de láser, discos de computadora y medios electrónicos; producción y suministro de entretenimiento, noticias e información a través de redes de comunicación y computadora; servicios de parques de diversiones y parques temáticos; servicios de educación y entretenimiento prestados en o en relación a parques temáticos; espectáculos en vivo; presentación de representaciones en vivo; producciones de teatro; servicios de entretenimiento interactivo en línea”, propiedad de la empresa **Disney Online Studios Canada Inc.** (ver folios 41 y 42).*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. 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 ocho horas con veinticinco minutos y nueve segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, resolvió el fondo del asunto *rechazando la inscripción de la solicitud presentada*, 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, ambos en la clase 41 de la nomenclatura internacional, 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 inciso a) 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 de fábrica y servicios “**PENGUIN**”, sean la



clases **09** y **16** 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 y hacer un análisis sobre la suerte de la demás clases en que fue solicitada la marca propuesta**, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

CUARTO. 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 1° 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***.

Asimismo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto No. 178**, dictado a las 08:30 horas del 13 de marzo de 2008, resolvió en lo que nos interesa, lo siguiente:

“(...) Particularmente el que nos atenta contra la que dispone que el Juez, al dirimir la litis, no puede rebasar los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la controversia (Art. 155 del Código Procesal Civil) Al fallador, en efecto, le está vedado pronunciarse sobre puntos que no han sido sometidos a sus decisión. La incongruencia se produce, por lo mismo, cuando hay disonancia manifiesta y trascendente entre lo



peticionado, o sea lo rogado en la demanda o en las excepciones, y lo resuelto. La falta de conformidad puede producirse porque se conceda más, por que se conceda cosa distinta o porque se omita resolver peticiones. Por su orden, se estaría en los supuestos que la doctrina conoce como ultra petita, extra petita y mínima petita. La incongruencia ha de buscarse confrontando la parte resolutive de la sentencia con las pretensiones de las partes, para determinar si existe o no el desacoplamiento ostensible constitutivo del vicio. En este menester, desde luego, hay que tener en cuenta también los hechos aducidos como sustento de la petición, porque ésta se entiende solo en función de la causa que en ellos se expresa; no así el fundamento legal, porque es al Juez y no a la partes a quien corresponde decir el derecho (Jura novit curia).(…)”

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**.

QUINTO. 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 **09** y **16** 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 impropiedad competencias y deberes propios del **a quo**.

SEXO. 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 ocho horas con veinticinco minutos y nueve segundos del veintitrés de abril 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 ocho horas con veinticinco minutos y nueve segundos del veintitrés de abril 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Zayda Alvarado Miranda

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