

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0294- TRA-PI

Nulidad de Nombre Comercial (DIAMOND HOTEL AND RESORTS)

Marcas y otros signos

DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 95890)

VOTO N° 1157-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Nevada, Estados Unidos de América, domiciliada en 3745 Las Vegas Boulevard South, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de abril de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, representando a la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC**, solicita se anule el registro número 95890 del Nombre Comercial (**DIAMOND HOTEL AND RESORTS**).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas veintiocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de junio de dos mil doce, le objetó a la solicitud entre otros lo siguiente: “*En virtud de la imposibilidad material de notificar conforme a Derecho, al titular del signo distintivo que se pretende anular, proceda el solicitante a PUBLICAR LA RESOLUCIÓN DE TRASLADO emitida a las 10:18:38 horas del 23 de abril de 2012 (...) la cual deberá realizar el solicitante EN LA GACETA POR TRES VECES CONSECUTIVAS, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública. II. Queda un original de la resolución del traslado, a disposición de la parte promovente para que realice la publicación dicha y PROCEDA POSTERIORMENTE A APORTAR a esta oficina, dentro del plazo de los siguientes seis meses (contados a partir de la notificación de esta resolución a la parte promovente LOS DOCUMENTOS DONDE CONSTEN LAS TRES PUBLICACIONES EFECTUADAS. SE ADVIERTE AL PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, QUE DE INCUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL PLAZO DE CADUCIDAD EXPRESADO, SE DECRETARÁ EL ABANDONO DE LA SOLICITUD. NOTIFÍQUESE.*

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “*(...) SE DECRETA EL ABANDONO DE LA SOLICITUD DE CANCELACION POR FALTA DE USO, promovida por JOSE PAULO BRENES LLERAS apoderado de DIAMOND RESORTES HOLDINGS LLC, contra el signo DIAMOND HOTEL AND RESORT registro número 95890 propiedad de ALLEGRO RESORTES CORPORATION*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC**, planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y sí se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: se tienen de interés los siguientes:

- 1- Que el Registro ordenó la notificación por edictos el 28 de junio de 2012, mediante resolución de las 14:28:54 del 28 de junio de 2012, la cual fue notificada a la parte el día 29 de junio de 2012 (Ver folio 13 del expediente).
- 2- Que el 7 de enero de 2013, dentro del plazo de 6 meses el solicitante interpuso una acción de nulidad del requerimiento de publicación (Ver folio 20 del expediente).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS:

- 1.- Que la compañía titular del nombre comercial no tenga representante en el país de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que en virtud de existir imposibilidad material de notificar conforme a derecho, al titular del signo distintivo que se pretende cancelar y en razón de que el solicitante no diligenció la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, incumpliendo con la prevención hecha de conformidad con los artículos 48 y 3 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 13 y

85 de la Ley de Marcas citada, procedió a declarar el abandono de la solicitud de cancelación del nombre comercial **DIAMOND HOTEL AND RESORT**, registro número 95890.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC** argumenta que la Ley de Marcas no dispone la notificación de la acción de cancelación por medio de publicación en La Gaceta, ni establece un plazo perentorio, por lo que indica que al no existir ese plazo, cualquier resolución que lo disponga sería ilegal, razón por la cual solicita la nulidad del requerimiento de notificar a la parte titular por medio de una publicación en La Gaceta.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN. Del análisis del expediente, se observa que el aquí recurrente ante la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada supra, no cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, respecto a la publicación del traslado al titular del distintivo marcario, y más bien presentó una solicitud de nulidad por tal requerimiento. No obstante, considera este Órgano de alzada que en este caso debe aplicarse lo que dispone el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, el cual señala lo siguiente:

Artículo 241.-

- 1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación.*
- 2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al interesado por culpa de éste, deberá comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá por hecha cinco días después de ésta última.*
- 3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un procedimiento, si no constan en el expediente la residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, por indicación de la Administración o de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá notificarse.*
- 4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y los términos se contarán a partir de la última.*

Conforme la norma señalada, queda claro que en este caso en particular no se ha agotado las opciones de notificación pues no se demuestra que se notificara al apoderado acreditado ante el Registro Nacional o al domicilio de este.

De esta forma, lo correcto es anular todas las actuaciones a partir del momento en que se ordena hacer la notificación por medios de publicación, sin justificar las razones por las cuales se determina una imposibilidad material de notificar de conformidad a derecho al titular del signo distintivo que se pretende anular.

Además de lo indicado, observa este Tribunal que el Órgano a quo omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de los alegatos esbozados por el apoderado de la compañía DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC en su escrito presentado el 07 de julio de 2013 sobre la solicitud de nulidad, razón por la cual 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 diligencia**, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, 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. Esto 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 unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el Registro Nacional.

Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, 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 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. Se formularán con los siguientes requisitos: ...4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden: ... ch) Excepciones. d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente...” (Lo resaltado no es del original).

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 marcas, **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.**

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso de los aspectos aquí debatidos, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece.

CUARTO. Por haberse determinado un motivo de nulidad a la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de junio de dos mil doce donde se ordena notificar por edictos sin que conste que el titular del nombre comercial no tiene apoderados en el país, procede entonces decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de esta resolución, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a resolver acerca del Recurso de Apelación presentado en lo que se refiere a la falta de congruencia de la resolución recurrida, y la interrupción del plazo otorgado por el artículo 85 de la Ley de Marcas por la interposición del recurso de nulidad, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, anulándose todo lo actuado a partir de la resolución de las catorce horas veintiocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de junio de dos mil doce y las que pendan de ésta, por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de apoderado especial de la empresa **DIAMOND RESORTS HOLDINGS, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, veintisiete segundos del cuatro de febrero de dos mil trece, anulándose todo lo actuado a partir de la resolución de las catorce horas veintiocho minutos cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de junio de dos mil doce. 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 lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33