

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0209-TRA-PI-90-11**

**Oposición al registro de la marca de comercio “AREZZO”**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**(Expedientes Origen Acumulados Nos. 5306-2003 y 243-2004)**

**AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Apelante**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO No. 1216-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.**

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0544-0035, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, constituida y organizada bajo las leyes de Brasil y domiciliada en Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2400-CEP 30850, Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y siete minutos y once segundos del catorce de octubre del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 13 de agosto del 2003 la Licenciada **Deborah Feinzag Mintz**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0056-0289, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Desarrollos Veinticinco de Mayo L y E S.A.**, de esta plaza, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**”, en la clase 18 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*carteras, maletines, billeteras de cuero e imitación cuero*”.

de la marca de comercio “**AREZZO**”, en la clase 18 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*carteras, maletines, billeteras de cuero e imitación cuero*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación del edicto correspondiente por cumplir la solicitud con los requisitos de Ley. Dicho edicto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta ediciones números 194, 195 y 196, de los días 09, 10 y 13 de octubre del dos mil tres.

**TERCERO.** Que mediante memorial presentado el 09 de diciembre del 2003, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **Arezzo Industria e Comercio Ltda.**, formuló oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**”, en clase 18 nomenclatura internacional, con base en su marca reconocida a nivel mundial “**AREZZO**”, de origen brasileño.

**CUARTO.** Que en fecha doce de enero de dos mil cuatro, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Arezzo Industria e Comercio Ltda.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**AREZZO**”, bajo el expediente de origen número 2004-243, para proteger y distinguir: “*cuero e imitaciones de cuero, productos es estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; para guas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería*”, en clase 18 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue acumulada y tramitada en forma conjunta con la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**”, tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las doce horas con veinticuatro minutos y cincuenta y tres segundos del doce de octubre de dos mil diez, que ahora nos ocupa.

**QUINTO.** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y siete minutos y once segundos del catorce de octubre

del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Apoderado de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**AREZZO**”, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2003-5306, presentada por la señora **Deborah Feinzag Mintz**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **DESARROLLOS VEINTICINCO DE MAYO L Y E S.A.**, la cual acogió y rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**AREZZO**”, en clase 18 internacional, tramitada bajo el expediente No. 2004-243, presentada por el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

**SEXTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Alvaro Enrique Dengo Solera**, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad opositora, impugnó mediante Recurso de Apelación la resolución antes referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**AREZZO**”, bajo el registro número **176951**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, tramitada bajo el expediente No. 2004-242, perteneciente a la empresa **AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, presentada el día 12 de enero de 2004, vigente desde el 24 de junio de 2008 hasta el 24 de junio de 2018, para proteger y distinguir: “*vestidos, calzado y sombrerería, a saber ropas y accesorios de vestuario de uso común, ropas y accesorios de vestuario para la práctica de deportes; ropas y accesorios de vestuario de uso profesional; zapatos; calzado para caballeros, damas y niños*”. (Ver folio 60)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO.** Una vez analizado el expediente venido en alzada, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro **a quo** muestra, *una ausencia total de análisis sobre el tema de la prelación entre las solicitudes de inscripción de la marca “AREZZO” Nos. 2003-5306, que nos ocupa, que fuera presentada el 13 de agosto de 2003, y 2004-242, que fuera presentada el 12 de enero de 2004 y fuera inscrita el 24 de junio de 2008, encontrándose vigente hasta el 24 de junio de 2018 (ver folio 60), teniendo prelación la primera indicada en relación con ésta última, ya que en opinión de este Tribunal las clases 18 y 25 se encuentran íntimamente relacionadas.* Sobre este punto en particular es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el **motivo**, el **contenido** y el **fin**, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al **motivo**, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la Administración Pública de **fundamentar o motivar** debidamente los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el elemento de la **motivación**, al apuntar que ésta “(...) **constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto**

*administrativo (...) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutive del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (...)*” (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos.

**CUARTO.** Ahora bien, de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por parte de este Tribunal conforme a los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual número 8039 del 12 de octubre de 2000 y 229.2 de la Ley General de Administración Pública, las resoluciones finales deben ser **congruentes**, es decir, debe haber en ellas un pronunciamiento de quien resuelve, **sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a análisis**, un *principio jurídico* aplicable en cualquier sede. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso “(...) 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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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. (...)*” (El subrayado no es del original). Ocurre entonces, que en el presente asunto el Órgano a quo a pesar de tener la solicitud de inscripción tramitada bajo el expediente No. 2003-5306 un derecho de prelación sobre las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes Nos. 2004-242 y 2004-243, procedió a inscribir la solicitud de inscripción de la marca “AREZZO”, en clase 25, sea la tramitada bajo el expediente No. 2004-242, encontrándose, todas estas solicitudes íntimamente relacionadas en cuanto las clases 18 y 25 y que fueran solicitadas por cada una de las empresas aquí enfrentadas. Tal y como se infiere de lo expuesto hasta aquí, es evidente que el órgano de primera instancia incurrió en una infracción del citado *principio de congruencia*, al haberse abstenido de realizar un adecuado análisis de todos estos aspectos del caso en concreto. El yerro cometido por dicha Dirección resulta de suma trascendencia, en razón de que debió por el principio de prelación establecido en el artículo 4 de nuestra Ley de Marcas examinar y llevar en primer lugar, hasta el final del trámite establecido, la solicitud de inscripción tramitada bajo el expediente 2003-5306 y no como lo resolvió mediante la resolución apelada permitiendo la inscripción de dicha solicitud y rechazando la oposición así como la solicitud de inscripción presentada por la oponente, tramitada bajo el expediente No. 2004-243, existiendo ya inscrita la marca “AREZZO” solicitada y tramitada bajo el expediente No. 2004-242, Registro No. 179951, ya que se trata de marcas idénticas, en clases íntimamente relacionadas, resultando contrario a derecho la coexistencia de marcas en estas condiciones, a nombre de distintos propietarios de conformidad con lo establecido en los artículos 4 penúltimo párrafo 8 inciso a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Dentro de ese marco de referencia, tenemos que el órgano decisor no procedió a realizar una valoración en ese sentido, lo que significa que ha de realizar una operación interna mediante la que llega a una conclusión respecto a todos los elementos planteados en el caso, examinando si se han probado o no las alegaciones hechas por las partes y que asimismo se desprenden del mérito de los autos, acudiendo para ello -en este ámbito- a las reglas de la *sana crítica*, que conceden la facultad de apreciar libremente la prueba, pero respetándose las reglas de la lógica, y las máximas de la experiencia práctica, todo esto antes que su sentir personal. Y no es sino una vez superada esa

etapa, que se procede a establecer en la resolución de fondo, si la actividad probatoria ha producido o no una convicción psicológica acerca de la verdad o falsedad de los hechos sujetos a consideración, o de su existencia o inexistencia.

**QUINTO.** En el caso de marras, como en la resolución apelada es inexistente cualquier análisis de las manifestaciones aludidas en líneas atrás, por lo que en definitiva el órgano *a quo* incurrió en un vicio grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual dispuso acoger la marca de comercio “**AREZZO**” en Clase 18, rechazar la oposición así como la solicitud de inscripción presentada por ésta, en contravención al hecho probado que tenemos en la presente resolución y en contravención a la normativa antes citada de nuestra Ley de Marcas, razones por las cuales este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto así como del consumidor; la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y siete minutos y once segundos del catorce de octubre de dos mil diez, para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde en esa oportunidad, conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución recurrida, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y siete minutos y once segundos del catorce de octubre de dos mil diez. Una vez devuelto el



expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución final, en donde conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para el dictado de las disposiciones de fondo de tal 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***DESCRIPTORES***

***NULIDAD***

***TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA***

***TNR: 00.35.98***