

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0618-TRA-PI

Solicitud de registro de marca: “RED STORM”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2004-2738)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 152-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de abril de 2004, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **STOKELY-VAN CAMP, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“RED STORM”**, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir **“bebidas no alcohólicas y bebidas carbonatadas con sabores a frutas”**.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de abril de dos mil cinco, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, en representación de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, interpuso oposición en contra de la inscripción de la marca propuesta, por encontrarse inscritas, según su dicho a nombre de su patrocinada las marcas “**LEON ROJO, RED LION**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro N° 96364; “**IMPERIAL RED, IMPERIAL ROJA**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro N° 96406; “**AGUILA ROJA, AGUILA RED**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro N° 97916; y “**ZORRO ROJO, RED FOX**”, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, Registro N° 106573.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** / (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**RED STORM**”, en clase 32 internacional, presentada por **STOKELY-VAN CAMP, INC.**, la cual se **ACOGE.** (...) **NOTIFÍQUESE.-**”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de julio de dos mil ocho, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su carácter de apoderado generalísimo de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.**, interpuso recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el dieciséis de enero de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta establecer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. INCONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 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 en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo lo cual queda contenido, y resumido, en lo que se denomina “*principio de congruencia*”.

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), en lo que interesa disponen:

“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.- 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 N° 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.”

Entonces, queda satisfecho el **principio de congruencia**, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamientos dilucidados a o largo de un procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Bajo esa inteligencia, se tiene que cuando la resolución final contiene más de lo pedido, 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**. Está de por demás recordar 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, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada (véanse, entre otros, los Votos N° 10-2006; N° 15-2008; N° 33-2008; N° 208-2008; y N° 248-2008).

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente es, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por adolecer de una **incongruencia** que constituye un vicio esencial que la invalida, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que si bien la empresa apelante fundó su oposición al registro de la marca “**RED STORM**”, tomando en consideración el registro previo de las marcas “**LEON ROJO (RED LION)**”; “**IMPERIAL RED (IMPERIAL ROJA)**”; “**AGUILA ROJA (AGUILA RED)**” y “**ZORRO ROJO (RED FOX)**”, estando caducas, no obstante, primera y la tercera, aunque sí vigentes la segunda y la cuarta, en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el fondo del asunto realizando el cotejo marcario de estilo, únicamente respecto de

las marca registrada “ZORRO ROJO (RED FOX)”, omitiendo hacerlo respecto de la marca, también registrada, “IMPERIAL ROJA (IMPERIAL RED)”, una incongruencia que reprochó de manera expresa el apelante, y que ahora corrobora este Tribunal con vista en la resolución venida en alzada.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Se concluye de lo expuesto, que si como efecto de la incongruencia cometida por el **a quo**, en conclusión los tres signos contrapuestos, el solicitado y los dos registrados subsistentes, **no fueron examinados de acuerdo con lo que los argumentos de las contrapartes exigían**, entonces la resolución venida impugnada se encuentra ayuna del análisis jurídico que correspondía, razón por la cual si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este asunto dejando prevalecer el vicio apuntado, estaría fallando en única instancia extremos que debieron ser ponderados oportunamente por el **a quo**, arrogándose así de manera improcede este Órgano de Alzada, competencias y deberes propios del Registro apelado, lo cual constituiría un comportamiento que además de ilegal, sería inconstitucional.

Correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, anular por incongruente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil ocho, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de los restantes agravios formulados por la apelante.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, SE ANULA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del dos de junio de dos mil ocho, por lo que no se entra a conocer acerca del Recurso de

Apelación presentado en su contra. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98