

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0659-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca “*Brooks Brothers*”

**BROOKS BROTHERS GROUP, INC.,** Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4048-2014)

Marcas y Otros Signos

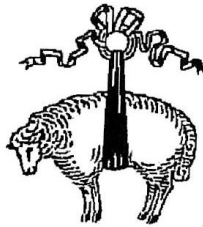
### ***VOTO No. 279 -2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, abogado, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa **BROOKS BROTHERS GROUP, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta minutos, veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios, en la clases 3, 9, 14, 18, 25, 28 y 35 de la Clasificación Internacional, con el siguiente diseño:



*Brooks Brothers*

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las ocho horas, un minuto, cincuenta segundos del treinta de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial previno que el signo solicitado no es susceptible de inscripción porque existen dos marcas denominadas “BROOKS”, ambas en clase 25 y para productos similares a los que se pretende proteger en las clases 14, 18,25 y 35.

**TERCERO.** Mediante oficio presentado el 23 de julio de 2014 la representación de la empresa BROOKS BROTHERS GROUP, INC solicita se separe del trámite respecto de las clases 3, 9 y 28.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las a las once horas, cuarenta minutos, veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca propuesta únicamente respecto de las clases 14, 18, 25 y 35.

**QUINTO.** Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la sociedad solicitante, presentó recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la



indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO.** Respecto de la falta de congruencia en las resoluciones finales dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial dentro del trámite de solicitudes marcarias, este Tribunal, en el **Voto No. 015-2008** de las 12:30 horas del 14 de enero de 2008, indicó:

*“...tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o alguna oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, según sea el caso.*

*Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, no debe ser fragmentado al momento de su resolución, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso deberá ser reunido 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; es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia...***”

Este principio se encuentra contenido en los artículos 99 y 155 de nuestro Código Procesal Civil, disponiendo en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 99.- Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda...”*

*“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. [...] 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: [...] **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).

Y es que, las citadas normas resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el Registro de la Propiedad Industrial, 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, 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.



Analizado el expediente venido en alzada a la luz de dichas referencias, 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 observar este principio, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas las resoluciones finales que dicho Registro emita, debe éste pronunciarse en forma expresa sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se realicen.

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio “*Brooks Brothers*”, en las clases 3, 9, 14, 18, 25, 28, y 35 de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial para las clases 14, 18, 25 y 35, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. Sin embargo, observa este Tribunal que la Autoridad Registral omite pronunciamiento respecto de las clases 3, 9 y 28 para las que fue solicitada originalmente, así como de la solicitud de división presentada por la empresa interesada, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

A mayor abundamiento, sobre este principio la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 1277-F-S1-2012 de las 08:40 horas del 11 de octubre de 2012, dispuso:

*“... **III.-** La incongruencia, en forma reiterada ha indicado esta Sala, se produce cuando existe una desarmonía entre lo solicitado por las partes al momento de formular su pretensión y lo que en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto en el dispositivo del fallo.*



*Las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a esta patología. En esencia, se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias. ..." (El subrayado no es del original).*

Así las cosas, determina este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro a quo y lo pretendido por la empresa solicitante, por cuanto se resuelve con fundamento en un análisis fragmentado de la solicitud, visto lo cual debe declararse la nulidad de la resolución de las once horas, cuarenta minutos, veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil catorce y las que penden de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie en forma expresa sobre todos los extremos objeto de



debate, esto es, respecto de la solicitud de registro de la marca “*Brooks Brothers*”, en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 3, 9, 14, 18, 25, 28 y 35 de la Nomenclatura Internacional, así como de la divisional propuesta por la empresa BROOKS BROTHERS GROUP, INC. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución de las once horas, cuarenta minutos, veintiséis segundos del trece de agosto de dos mil catorce y las que penden de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie en forma expresa sobre la



solicitud de registro de la marca “*Brooks Brothers*”, en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 3, 9, 14, 18, 25, 28 y 35 de la Nomenclatura Internacional, así como de la divisional para las clases 3, 9 y 28 propuesta por la solicitante. 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 que proceda al dictado de una resolución conforme a Derecho. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez 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