

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0241- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “LA” (DISEÑO)

**MOUNTAIN HARDWARE INC**, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 4510-2009)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 651-2011**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veinte de octubre de dos mil once.**

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de **MOUNTAIN HARDWARE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, siete minutos catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de junio de dos mil nueve, por el señor Eduardo Alfonso Rojas Maldonado, apoderado generalísimo sin límite de suma de **THE LAB SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la



inscripción del signo

el cual protegerá en clase 25 internacional

“Vestuario, calzado, sombrería “.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, siete minutos catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez, resolvió “(...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado especial de MOUNTAIN HARDWARE INC...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **MOUNTAIN HARDWARE INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, siete minutos catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO.** Analizado el expediente venido en alzada 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 presente**



**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, 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 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.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo análisis el Registro de la



Propiedad Industrial realizó el cotejo marcario del signo solicitado observando este Tribunal que el a quo únicamente realizó el cotejo del signo solicitado con la marca



inscrita resolviendo que al no existir similitud, declaraba sin lugar la oposición presentada por el apoderado de la compañía **MOUNTAIN HARDWARE INC.** No obstante advierte este Órgano de alzada que el cotejo además debió realizarse con la marca



inscrita cuyo titular es Titular **MAYOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC** (Ver folios 101 al 103), cotejo que omitió el a quo, obsérvese a folios

20 a 21 del expediente que el registrador advirtió en resolución de prevención al gestionante

respecto a la marca inscrita

**LA**

señalando que la marca solicitada no es susceptible de inscripción, por corresponder a un signo inadmisible por derechos de terceros, conforme lo dispuesto por el artículo octavo literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, aún así el Registro de la Propiedad Industrial omite realizar el cotejo tomando en consideración el

signo

**LA**

de lo cual se colige que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las nueve horas con siete minutos y catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez.

**CUARTO.** 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 nueve horas con siete minutos y catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez y las que pendan de ésta 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 conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas siete minutos catorce segundos del dieciséis de febrero de dos mil diez y las que pendan de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*