

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0936-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “BE THE BEST WITH THE BEST”

AVON PRODUCTS, INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-6493)

Inmuebles

VOTO No. 0731-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América, con domicilio en 1345 Avenue of the Americas, New York, New York, 10105-0196, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:29 horas del 12 de setiembre del 2011.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho de julio del dos mil once, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, de calidades dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“BE THE BEST WITH THE BEST”** en clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



En la **clase 35**, para proteger y distinguir, “publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, mercadeo al detalle de puerta en puerta de productos, servicios de agencia de distribución, servicios de tienda al detalle, servicios de venta al detalle por requerimiento directo de representantes de ventas independientes, servicios de compra en casa por teléfono, servicios de órdenes y pedidos por correo de artículos en catálogos, tienda al detalle interactiva prestados mediante una red global de computadoras de información, todo en los campos de cuidado de belleza, vestuario, artículos de tocador, cosméticos, joyería, productos de cuidado personal, suplementos nutritivos equipo de ejercicios y acondicionamiento físico, artículos deportivos, libros, cintas de audio y video, pregrabadas, discos compactos (CDs) y artículos de regalo, servicios de campañas promocionales y publicitarias en el campo de reclutamiento de representantes de ventas independientes.

En **clase 41**, para proteger y distinguir, educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de educación y entrenamientos en negocios, principalmente, el desarrollo y facilitación de liderazgo a la medida y provisión de programas de educación en negocios para ejecutivos, empleados, asociados y agentes, entrenamiento en negocios, servicios de consultoría en entrenamiento de negocios, servicios de educación, principalmente, llevar a cabo clases, seminarios, conferencias y talleres de trabajo en el campo de servicios al detalle y mercadeo de productos y distribución de material de entrenamiento en conexión con estos, servicios de educación, principalmente, llevar a cabo conferencias, clases, seminarios y talleres de trabajo en los campos de salud, nutrición, acondicionamiento físico, ejercicio, estilo, cuidado de la apariencia personal y/o belleza.

En relación a la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:55:27 del 12 de julio de 2011, le previno al representante de la empresa solicitante, en lo conducente lo siguiente: “[...] Aclarar en cuanto a los servicios de agencia de distribución, ya que la Clasificación Internacional de Niza coloca los servicios de distribución en la clase 39 [...]”. Dicha representación, mediante escrito de contestación presentado ante el Registro el



veintidós de julio del 2011, indica: “[...] se aclara que el servicio que se desea proteger es “servicios de agencias de distribución” que consiste en la distribución de productos de otros y no se pretende distinguir “la entrega o transporte de productos”.

En razón de lo indicado, **la clase 35**, queda así, para proteger y distinguir: “publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, mercadeo al detalle de puerta en puerta de productos, servicios de agencia de distribución (entiéndase distribución de productos no la entrega o transporte de productos), servicios de tienda al detalle, servicios de venta al detalle por requerimiento directo de representantes de ventas independientes, servicios de compra en casa por teléfono, servicios de órdenes y pedidos por correo de artículos en catálogos, tienda al detalle interactiva prestados mediante una red global de computadoras de información, todo en los campos de cuidado de belleza, vestuario, artículos de tocador, cosméticos, joyería, productos de cuidado personal, suplementos nutritivos equipo de ejercicios y acondicionamiento físico, artículos deportivos, libros, cintas de audio y video, pregrabadas, discos compactos (CDs) y artículos de regalo, servicios de campañas promocionales y publicitarias en el campo de reclutamiento de representantes de ventas independientes

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:34:29 horas del 12 de setiembre del 2011, resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada**”, por considerar que el signo propuesto es capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger n clase 35, es inadmisibles por razones intrínsecas en el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de setiembre del dos mil once, en el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 10:20:46 horas del 11 de

octubre del 2011, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. En el caso que nos ocupa, resulta importante referirnos al principio de congruencia en el ámbito marcario. 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 entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. 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), 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 al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“**Artículo 155.- Requisitos de las sentencias.** 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 No. 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. (...)”

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 marcarios.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que el licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **AVON PRODUCTS, INC**, solicito el registro de la marca de servicios “**BE**



THE BEST WITH THE BEST” en clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Nota este Tribunal que si bien es cierto la resolución apelada refiere a las razones de fondo por las cuales rechaza el signo solicitado, no realiza un análisis, ni si quiera cita formalmente las clases originalmente solicitadas, que lo fueron en clase 35 y 41; omitiendo ésta última; siendo que no puede asumir este tribunal un mero error material de omisión, dado que una solicitud marcaría multiclase debe enfrentar sus argumentos denegatorios con cada una de las clases solicitadas, de manera que si las razones de fondo aplican a todas las clases, tal circunstancia debe expresamente hacerla constar, no siendo dable que el administrado asuma o interprete tal aplicación. Siendo que se trata de un vicio grave de procedimiento, debe anularse la resolución venida en apelación, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial proceda a emitir un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado jurídicamente, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras.

TERCERO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, que se incurrió en un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis y trámite del signo solicitado en las clases propuestas. Por consiguiente, para enderezar los procedimientos, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:29 horas del 12 de setiembre del 2011, inclusive, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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 expuestas, **SE ANULA** todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las 14:34:29 horas del 12 de setiembre del 2001, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, inclusive, para que, una



vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado jurídicamente, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98