

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0023-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TAZO”

STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9044-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 783-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del trece de junio del dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS COFFEE COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Avenue South, Seattle, Washington 98134, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TAZO”**, para proteger y distinguir, en las clases 21 y 29 de la nomenclatura internacional: *“molinillos de café operados manualmente; tazas aislantes para bebidas y café; vasos de papel; filtros para el*



café de papel no reutilizables; portavasos no de papel; termos aisladores; tazas para el café, tazas para el té y jarras; cristalería; platos y tazones; salvamanteles; canastas para almacenar; filtros para cafeteras no eléctricas; cafeteras no eléctricas tipo embudos, y contenedores decorativos para almacenaje de alimento; teteras no eléctricas; infusores de té; teteras; coladores de té; candelero (no de metales preciosos); candeleros no de metales preciosos; figuras de cerámica; figuras de porcelana”; y “batidos y bebidas a base de leche; bebidas de soya; leche de soya; barras alimenticias a base de soya; yogurt, bebidas a base de yogurt; frutos secos preparados, frutos secos sazonados, frutos secos tostados”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:09:42 horas del 14 de noviembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada, por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, omitiendo en su parte dispositiva “Por Tanto”, pronunciarse expresamente sobre cada una de las dos clases solicitadas.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 28 de noviembre de 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY**, apeló la resolución referida, sin hacer ninguna referencia a la omisión antes indicada en la parte dispositiva de la resolución aquí apelada.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR OMISIÓN EN SU PARTE DISPOSITIVA O “POR TANTO”. Por la referencia dada en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, Ley No. 8039, debe acudir al numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, que permite aplicar en forma supletoria las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, cuerpo legal procesal que debe ser tenido en consideración tanto por este Tribunal, como por los Registros que conforman el Registro Nacional, pues de conformidad con su artículo 5, constituye un conjunto de normas de orden público y, por ende, de acatamiento obligatorio, tanto para juzgadores, como para las partes. Así las cosas, y una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, toda vez que no se estableció de manera expresa en su parte dispositiva o “Por Tanto” expresamente cual es la clase de la nomenclatura internacional rechazada.

El error procesal en el que incurrió el Registro **a quo**, estriba en que sin duda alguna, existe una ***ruptura de la continencia de la causa***, en razón de que éste no se pronunció, con relación a la procedencia o no del registro de la solicitud de inscripción presentada, concretamente cuál es la clase rechazada en su parte dispositiva o “Por Tanto”, omitiendo tal aspecto que resulta de vital importancia e indispensable en una resolución final dictada en este caso por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 inciso 4) del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), que en lo que interesa, establece lo siguiente:

“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, (...) 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: (...)”. (El subrayado no corresponde al original)

Valga subrayar que dicha omisión al quebrantar lo dispuesto por la citada norma que se aplica en este caso en forma supletoria por expresa remisión del inciso f), párrafo segundo del artículo 367 de la ley General de la Administración Pública. Y dado que nos encontramos en un sistema de derecho donde el fin primordial de la aplicación de la Ley es el debido proceso, a efecto de evitar indefensiones que causen perjuicio a las partes involucradas, es que procede anular la resolución apelada, en razón de que lo que existe es una omisión en el pronunciamiento dispositivo por parte del Órgano a quo; con el fin de salvaguardar los principios invocados del debido proceso y del derecho de defensa, aplicando además los preceptos legales insertos en el artículo 197 del Código precitado, siendo que deviene como absolutamente indispensable decretar la nulidad de la resolución dictada, a fin de que se proceda conforme a derecho.

Conforme a las anteriores consideraciones y citas del Ley, este Tribunal se ve en la obligación de anular la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve minutos y cuarenta y dos segundos del 14 de noviembre de 2012, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras; de forma que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a emitir una nueva resolución, donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos en la parte dispositiva o “Por Tanto”, de la resolución aquí apelada, y se resuelva la solicitud planteada, haciendo un pronunciamiento expreso sobre lo resuelto en cada una de las clases solicitadas, sea la 21 y la 29.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con nueve



minutos y cuarenta y dos segundos del catorce de noviembre de dos mil doce. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos en la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución aquí apelada. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98