

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0301-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca multiclase “CHAMPION”

WOLF OIL CORPORATION N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 431-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 965 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del doce de setiembre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **WOLF OIL CORPORATION N.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 22 de enero de 2013, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica **“CHAMPION”**, en Clases 01, 03 y 04 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: En **Clase 01**: *“Aditivos químicos para lubricantes y combustibles, aditivos químicos para aceites designados a prevenir pérdidas de aceite, aceites para enjuagar, para limpiar motores de diesel y de combustible (petróleo) y para sellar sistemas de enfriamiento, aditivos químicos para aceites limpiadores para prevenir hollín y para enjuague de radiadores, productos anticongelantes y composiciones incluidas en esta clase y aditivos químicos para estos productos, enfriadores*



*para motores de vehículos, fluidos para transmisión automática, líquidos para frenos, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos antes mencionados”. En **Clase 03**: “Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (abrasivos), jabones, aceites para propósitos de limpieza, removedores de manchas, líquidos para limpieza de parabrisas, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente”. En **Clase 04**: “Grasas y aceites industriales, lubricantes, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, combustibles (incluida la gasolina para motor), materiales de alumbrado, aditivos (incluidos en esta clase) para los productos mencionados anteriormente”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca propuesta.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación, 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 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 Díaz Díaz, 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**, (...). / 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. (...)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 *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.

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 expresamente 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 “**CHAMPION**”, en las clases 01, 03 y 04 de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud que existe un signo marcario similar inscrito en clase 12 Internacional.

Sin embargo, observa este Tribunal que en el Considerando VII de la resolución recurrida, al pronunciarse la Autoridad Registral sobre los argumentos esgrimidos por la parte solicitante, fundamenta el rechazo del signo propuesto manifestando el Registro que hay riesgo de confusión con la marca inscrita respecto de los productos a proteger en Clases 01 y 04, omitiendo referirse a la registrabilidad del signo propuesto en la clase 03; siendo que, en el Por Tanto de dicha resolución tampoco hay referencia alguna a este asunto, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por

parte de los Registros, dado lo cual obliga a anularla para que se proceda, conforme a Derecho, a manifestarse sobre todos los aspectos objeto del debate.

A mayor abundamiento, sobre este principio la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

"...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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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..." (El subrayado no es del original).

Así las cosas, al determinar 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 y tres minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca "**CHAMPION**", en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 01, 03 y 04 de la Nomenclatura Internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución de las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos, ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce y las que pendan de ésta, a efecto de que se



pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “**CHAMPION**”, en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 05, 09 y 41 de la Nomenclatura Internacional. 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



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