RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0483-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA, COMERCIO Y SERVICIOS

XIAOMI

XIAOMI INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-6129)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0013-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y siete minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1151-0238, apoderado especial de la empresa **XIAOMI INC.**, organizada y existente bajo las leyes de la República Popular de China, domiciliada en n.° 006, piso 6, edificio 6, yarda 33, medio Xierqi Road,Haidian, Beijing, China, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:51 horas del 15 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de julio de 2021 el licenciado Luis Diego Acuña Vega, de calidades y en la representación citada, solicitó la marca de fábrica, comercio y servicios **XIAOMI**, para proteger y distinguir productos y servicios en las siguientes clases: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25,

28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 45.

Mediante resolución de las 13:34:51 horas del 15 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud presentada y determinó la inadmisibilidad parcial de la marca en las clases 9, 12 y 25, por derecho de terceros, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló, solicitó dividir la solicitud para que se continúe el trámite en las clases 9 y 12 en este expediente y como solicitud dividida en la clase 25, para ello aportó el pago de los derechos correspondiente; además expresó los siguientes agravios:

1. No hay riesgo de confusión entre los dos signos distintivos. Xiaomi goza de especial reconocimiento en el mercado.
2. Ambos signos por sí solos cumplen la función de identificar los productos de sus respectivos titulares. La marca inscrita tiene un elemento gráfico indisputablemente particular.
3. La pronunciación de los signos es diferente ("shawmi" vs "siomi"), ninguno de ellos tiene un significado evidente.
4. XIOMI vende ropa íntima para dama directamente a mayoristas, no a consumidores directos. XIAOMI es una marca detallista asociada principalmente a la tecnología.
5. La solicitada es una marca ampliamente conocida por un espectro amplio de consumidores, por lo que es poco probable que estos compren bienes de su representada, confundiéndolos con bienes amparados por la marca inscrita.

Además, aportó copias certificadas de cómo se publicita la marca registrada e indicó que está en absoluta y plena disposición de limitar la lista de productos para excluir

lencería, pijamas y ropa interior (vendida al por mayor o al por menor).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad de lo actuado, tal como se desarrollará de seguido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante auto de las 13:48:04 del 15 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le señaló al solicitante objeciones de forma y de fondo de conformidad con el artículo 8 incisos a y b, en relación con las clases 9, 12 y 25 (folio 12 a 13*bis*). El solicitante respondió, aclaró lo correspondiente a la objeción de forma y en cuanto al fondo, entre otros, solicitó dividir la solicitud para que se continuara el trámite de las clases objetadas y en una solicitud dividida, las restantes clases en las que no se le señaló objeción.

Inicialmente, este órgano contralor debe señalar que en el presente expediente no consta ningún auto que indique que este se mantiene para las clases objetadas, es solamente hasta el considerando primero de la resolución venida en alzada (ver folio 41) que el *a quo* se refiere a la división de la solicitud pero con una redacción confusa en la que el lector debe adivinar lo sucedido.

Por otra parte, en el considerando quinto, el Registro de origen realiza el cotejo de la marca solicitada contra el signo registrado

en clase 25

internacional y señala que desde el punto de vista gráfico los signos cotejados son diferentes; a nivel fonético, la marca solicitada está contenida en la registrada, por lo que hay similitud; y en cuanto a los productos que protegen, el signo solicitado pretende la protección de productos estrechamente relacionados con los del signo registrado, por encontrarse en la misma clase 25, por lo que además, se pueden asociar a un mismo origen empresarial.

No obstante, en el considerando sexto el Registro indica que se determina la inadmisibilidad parcial de la marca solicitada para las clases 9, 12 y 25 pero el cotejo se efectuó solamente con la marca registrada en clase 25. El Registro no analiza en ningún momento lo correspondiente a las clases 9 y 12 y en la parte dispositiva de la resolución venida en alzada resuelve “denegar la solicitud presentada.”

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, por cuanto 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 lo pretendido por las partes 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 este 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 este principio, los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

> **Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones**
>
> **28.1 Forma**. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario.
>
> Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y

congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

[…]

Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.

[…]

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte

[…]

En esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto 704- F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó lo siguiente:

> 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. […]

Cabe señalar que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

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 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, la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

Una vez examinado el expediente y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada debido a que el cotejo de los signos se realizó de forma incompleta y esto supone una violación al principio de congruencia.

Por ello, con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:51 horas del 15 de setiembre de 2022, 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 los agravios del recurso de apelación presentado, por cuanto pierden interés debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:51 horas del 15 de setiembre de 2022. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 11:34 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 03:48 PM

Óscar Rodriguez Sanchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/03/2023 11:45 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 13/04/2023 10:09 AM

Carlos Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/04/2023 06:46 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/CVJ/GOM

DESCRIPTORES

EFECTOS DE FALLO DEL TRA
TE: Nulidad
TG: Fallo del TRA
TNR: 00.35.87

NULIDAD
TG: Efectos de fallo del TRA
TNR: 00.35.98