



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0151-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO Y SERVICIOS

PURA VIDA CANNABIS COMPANY LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-11992

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0219-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas dieciocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, apoderado especial de **Pura Vida Cannabis Company Limitada**, con cédula de persona jurídica 3-102-876677, domiciliada en Heredia, San Rafael, Calle El Alto, casa verde a mano derecha, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:33 horas del 6 febrero 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante resolución de las 11:09:33 horas del 6 febrero 2024, el Registro de la Propiedad



Intelectual declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del



expediente correspondiente a la marca figurativa presentada por Pura Vida Cannabis Company Limitada, para proteger y distinguir productos y servicios en las siguientes clases:

Clase 16: pegatinas, calcomanías, carteles; papel y cartón; material impreso; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.

Clase 25: vestuario, calzado y sombrerería.

Clase 35: servicios de tienda minorista que incluyen ropa, tazas, vasos, vasos de chupito, carteles, pegatinas, calcomanías, productos y accesorios turísticos, tabaco y parafernalia de tabaco, cannabis y parafernalia de cannabis,

El Registro de origen consideró que no se cumplió con la prevención de las 12:13:16 horas del 18 de diciembre de 2023 en la que se previno eliminar el símbolo nacional contenido en la solicitud; lo anterior con base en lo que establece el criterio C-085-2020 emitido por la Procuraduría General de la República y el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. Su representada está buscando obtener la protección marcaria de una composición de varios elementos gráficos que es distintiva e individual. No es procedente rechazar su solicitud porque no se pretende proteger un símbolo nacional. El solicitante no está obligado a eliminar el dibujo, puede optar por modificar su solicitud o aportar las aclaraciones necesarias, y si se elimina ese elemento no existe registro puesto que es ese elemento el signo que se desea proteger.

2. La marca figurativa no es necesariamente la de un perezoso fumando con un cigarrillo en la boca, sino la de un animal que tiene un palillo en la boca. Se busca proteger la imagen creativa de un animalito (del cual es claro no se puede tener exclusividad) impresa en productos que no atentan de ninguna manera con la salud o integridad de ninguna persona. Es evidente que la marca solicitada tiene un impacto visual único y complejo que puede apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la impresión general que produce en relación con los productos y servicios, y que, por lo tanto, no constituye un símbolo nacional ni atenta contra la moral o el orden público.

3. La marca solicitada es susceptible de inscripción.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. El 29 de enero de 2024 el solicitante contestó el auto de prevención dictado a las 12:13:16 del 18 de diciembre de 2023 (folio 20 a 25).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se debe hacer notar que a folio 11 del expediente principal, consta la resolución de las 11:10:46 horas del 4 de diciembre de 2023, que declaró el archivo de la solicitud por morosidad de la solicitante en el pago del impuesto a las personas jurídicas (Ley 9428); no obstante, no observa este órgano colegiado que la resolución indicada haya sido revocada después del recurso presentado por el interesado; únicamente consta la prevención de forma y fondo de las 12:13:16 horas del 18 de diciembre de 2023, lo que se considera un error procesal que no debe cometerse y se llama la atención en ese sentido.

Además, analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad tal como se desarrollará.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Mediante resolución de las 11:09:33 del 6 de febrero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono de la



solicitud de inscripción de la marca presentada por Pura Vida Cannabis Company Limitada, debido a que consideró que no cumplió con lo prevenido mediante auto de las 12:13:16 del 18 de diciembre de 2023, por lo que ordenó el archivo del expediente. No obstante; analizado el expediente se observa que la empresa solicitante presentó sus argumentos en respuesta a la prevención indicada el 29 de enero de 2024.



La prevención indicada señaló que de conformidad con el criterio C-085-2020 emitido por la Procuraduría General de la República, se debía eliminar de la solicitud la imagen del perezoso por tratarse de un símbolo nacional y que, además, el cigarrillo y el humo podrían causar una impresión contraria a la moral y el orden público.

Consta a folios 20 a 25 del expediente venido en alzada el documento adicional 2024-001108 presentado a las 11:21:12 horas del 29 de enero de 2024, mediante el cual el apoderado de la solicitante respondió a lo prevenido y presentó sus argumentos al respecto; por ello, lo que correspondía era analizar tales argumentos y resolver con fundamento en ellos.

El hecho de que el Registro haya declarado el abandono de la solicitud violenta el principio de congruencia, pues 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 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 al principio indicado, 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. [...]

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:

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. [...]

Conviene 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, esa 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, por suponer una violación al principio de congruencia, debido a que la prevención de las 12:13:16 horas del 18 de diciembre de 2023, fue contestada y el Registro no analizó todos y cada uno de los argumentos argüidos por el solicitante.



Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, y con el fin de enderezar los procedimientos, se debe declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:09:33 del 6 de febrero de 2024, 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 el recurso de apelación presentado, el cual pierde interés por 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 11:09:33 del 6 de febrero de 2024. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos y que fueron expuestos por el solicitante en la contestación de la prevención de las 12:13:16 horas del 18 de diciembre de 2023. 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: 26/02/2025 12:17 PM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 04/03/2025 07:55 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 02:20 PM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2025 02:44 PM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 27/02/2025 08:08 AM

Norma Ureña Boza

mut/KQB/PLSA/CMC/GBM/ NUB.

DESCRIPTORES.

Término: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TNR: 00.42.90

TG 1: 469