



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0014-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA (DISEÑO)”

CHAVEZ DIAZ S.A. DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8335-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 974-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuarenta y ocho ochocientos ochenta y seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHAVEZ DIAZ S.A. DE C.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Calle Orizaba #9, Colonia Miramonte, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y tres minutos del tres de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil once, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, de calidades y condición antes señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial **“RESTAURANTE EL GUAPINOL CARNE A LA PARRILLA**



(DISEÑO), para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a restaurante”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con cincuenta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos del cinco de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: *“(...) Indicar la dirección exacta de la sociedad solicitante. Artículo 9 inciso b) de la Ley de Marcas en concordancia con el 3 inciso b) del Reglamento de la misma. Se comunica asimismo que existen las siguientes objeciones de fondo para acceder al registro solicitado: De conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, se establece con relación a los Nombres Comerciales Inadmisibles que: “Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”(…)*. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de respecto a las observaciones de forma se le conceden quince días conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y respecto a las observaciones de fondo se le conceden treinta días hábiles de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada vía fax el día 13 de setiembre de 2011.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 04 de octubre de 2011, el representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando que puede tomarse como domicilio social, el mismo domicilio del establecimiento comercial, esto es Calle Orizaba número 9, Colonia Miramonte, San Salvador.



CUARTO. Que mediante resolución de las catorce horas con tres minutos y veintidós segundos del siete de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, le previene al solicitante, a efecto de poder continuar con el trámite de la solicitud presentada lo siguiente: “(...) *Deberá de indicar la ubicación del establecimiento en Costa Rica, porque si bien es cierto, la sociedad es salvadoreña, el nombre comercial lo que protege es un establecimiento y se adquiere por su primer uso en el comercio de Costa Rica, Artículo 64 de la Ley de Marcas...*”. Dicha prevención fue notificada vía fax el día 18 de octubre de 2011.

QUINTO. Que mediante escrito presentado en fecha 26 de octubre del 2011, el representante de la empresa gestionante, contesta la prevención antes indicada, señalando que no comparte la indicación del examinador al solicitar que se fije una ubicación del establecimiento en Costa Rica conforme al art 64 de la Ley de Marcas, siendo que la exigencia de señalar establecimiento en Costa Rica atenta con el principio del trato nacional, ya que la legislación de Costa Rica reconoce al titular de un nombre comercial el derecho y protección frente a terceros de inscribir el nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley de Marcas.

SEXTO. Que mediante resolución de las siete horas con cuarenta y tres minutos del tres de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro resolvió “(...) *Con base en las razones expuestas y la cita de la Ley correspondiente, se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente...*”

SÉTIMO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CHAVEZ DIAZ S.A. DE C.V**, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas con quince minutos del siete de marzo de dos mil doce, no expresó agravios.



OCTAVO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACION. Al no constatar el Registro de la Propiedad Industrial el cumplimiento de lo solicitado, conforme a la prevenciones efectuadas a la sociedad recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación alegó que el examinador indica que el primer uso en el comercio de dicho nombre comercial debe ser Costa Rica, y que está cumpliendo con las condiciones legales que la Ley de Costa Rica establece para obtener dicho derecho y que existe un primer uso del nombre comercial, el cual está ubicado en uno de los países de la Unión de París.

Analizado el expediente venido en alzada 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 cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto **debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia**, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **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.

Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, 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 respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

*“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. 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: ... ch) Excepciones. 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).*



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.

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, el colofón de lo expuesto es 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 Industrial, **debe satisfacer el principio de congruencia**.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es menester indicar que a criterio de este Tribunal, en el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial no debió proceder a tener por abandonada y por ende archivar la presente solicitud de inscripción, en virtud de que se desprende del análisis hecho en los anteriores considerandos, que lo prevenido no se trata de un requisito de forma de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 42 de su Reglamento, debiéndose además tomar en cuenta que la prevención efectuada en autos fue respondida por el aquí apelante, haciendo notar su disconformidad con las mismas, razón por la cual el Registro de la Propiedad Industrial debió



entrar a resolver la presente solicitud de inscripción de nombre comercial pronunciándose sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 14 de la Ley ibídem.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las siete horas, cuarenta y tres minutos del tres de noviembre de dos mil once.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, 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 del signo solicitado, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

Por haberse quebrantado el ***principio de congruencia*** estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las trece horas, treinta y seis minutos, nueve segundos del veinte de mayo de dos mil diez, y las que pendan de ésta para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según 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 que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad a las siete horas con cuarenta y tres minutos del tres de noviembre de dos mil once y las que pendan de ésta. En su lugar proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28