

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0012-TRA-PI

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

LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-2386)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0109-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas trece minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Michigan, Estados Unidos de América, domiciliada en Fox Office Centre, 2211, Woodward Avenue, Ciudad de Detroit, Estado de Michigan 48201-3400, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:23:17 horas del 16 de noviembre del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DEL

INTERESADO Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La empresa **LITTLE CAESARS ENTERPRISES, INC.**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios , en las siguientes clases internacionales:

Clase 30: Pizza, pasta, masa para hornear para pizza, emparedados, panecillos, bollos rellenos, refrigerios, productos de panadería, queque, panecillos tipo biscuits, pasteles, tartas, flanes, barquillos (waffles), donas/rosquillas, alimentos preparados, helados; harina y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas y condimentos, salsa y salsas para untar (dip), especias; hielo y helados, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y sagú y sucedáneos del café.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación), servicios de cafetería, servicios de cantina, servicios de bares con bocas, servicios de preparación de alimentos y bebidas para consumo fuera de las instalaciones; servicios de preparación de comidas (catering) para la provisión de alimentos y bebidas.

Mediante resolución de las 15:12:41 horas del 9 de junio del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, admitió la división marcaria donde se conserva para este expediente 2020-2386 la **clase 30 internacional** y para la solicitud del expediente 2020-3723 se tramitará la clase 43 internacional.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 11:23:17 horas del 16 de noviembre de 2020, resolvió denegar la solicitud de inscripción presentada únicamente para la clase 43 solicitada.

Inconforme con la citada resolución, la representación de **LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC.**, indica que el Registrador que formula la resolución denegatoria es el mismo que aceptó la publicación e inscripción de la marca HOT-N-READY LISTA en

clase 43 registro 293949. Que es omiso en la contestación de la objeción donde se indica que existe un antecedente registral en clase 30 y 43, bajo el acta 275388 desde el 16 de enero del 2018 y vigente al 16 de noviembre del 2028. Que es errónea la interpretación de “caliente, picante, listo” pues no se hace alusión a la palabra “picante” como elemento constitutivo. Por último, solicita se revoque la resolución apelada y continúe con la inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LO ACTUADO. Observa este Tribunal que en lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución dictada a las 11:23:17 horas del 16 de noviembre de 2020, se visualiza una actuación que obliga la nulidad de oficio, puesto que se encuentra con una inconsistencia en la tramitación del expediente y lo resuelto por este ente.

Lo anterior fundamentado en el artículo 31.1 y 2 del Código Procesal Civil: *“Subsanación y conservación / 31.1 Subsanación. Los defectos de los actos procesales deberán ser subsanados siempre que sea posible. Se convalidarán y se tendrán por subsanados cuando no se hubiera reclamado la reparación del vicio en la primera oportunidad hábil; y 31.2 Conservación. Cuando sea imprescindible la declaratoria de nulidad se procurará evitar la eliminación innecesaria, pérdida o repetición de actos o etapas del proceso. Se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez que el proceso se ajuste a la normalidad. La nulidad de un acto no conlleva la de las actuaciones que sean independientes de aquel. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal en contrario”*

Asimismo, en concordancia con el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,

los numerales 166, 171, 174 inciso 1), 180 y 181 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227; en el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que las funciones de este Tribunal deben sujetarse “...a los principios de **legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía procesal e informalismo...**”, ajustando su actuación “...al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten aplicables.” (agregado el énfasis).

En general, en el cumplimiento de las funciones de la Administración se debe respetar y observar el **principio de legalidad**, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:23:17 horas del 16 de noviembre del 2020 en su **POR TANTO** indica lo siguiente: “**SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 43 solicitada**”, cuando en realidad, el expediente que tramita esta clase fue indicado en el auto de las 15:12:41 horas del 9 de junio del 2020 (folio 12 expediente principal), en donde el Registro de la Propiedad Intelectual, admitió la división marcaria conservando para este **expediente 2020-2386 la clase 30 internacional** y no así la **clase 43 internacional** que es exclusiva para la solicitud del **expediente 2020-3723**.

Es entonces que se debe de advertir primeramente sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de observar el **Principio de Congruencia** en todas las resoluciones finales que se emitan. En el caso objeto de análisis, lo resuelto en la parte dispositiva no resulta congruente con los considerandos de la resolución impugnada.

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 contrapartes, 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 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 dicho principio, se tiene que 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 (...)”

Bajo 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 esto:

“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.”

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaría, **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**.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en dicha resolución se quebrantó el principio de congruencia, todo ello por los motivos dichos, corresponde declarar nulo todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 11:23:17 horas del 16 de noviembre del 2020, y así enderezar los procedimientos lesionados con la resolución que se impugna.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 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 Intelectual a las 11:23:17 horas del 16 de noviembre del 2020, 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 acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara la **nulidad** de la resolución final del Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:23:17 horas del 16 de noviembre del 2020, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso, para resolver lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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 lo de su cargo. **-NOTIFÍQUESE-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

UNIDAD DE LA INVENCION

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA

TNR: 00.59.76