

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0516-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio

ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2017-2094)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0112-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del quince de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD**, una sociedad constituida bajo las leyes de Australia, domiciliada en 1 Billabong place, Burleigh Heads Queensland, 4220, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:14 horas del 9 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 07 de marzo de 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón representando a la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD** solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **ELEMENTO (Diseño)**, en **clase 18** para distinguir: *“Bolsos/bolsas, incluyendo bolsos de playa; bolsos deportivos todo propósito; bolsos cilíndricos; bolsos de mano; bolsos grandes; bolsas para compras de cuero, textil o malla; bolsos de*

hombro/bandoleras; bolsos de mano; bolso/carteras de mano; bolsos de cintura/riñoneras; mochilas; salveques ;mochilas escolares; bolsos para cosméticos vendidos vacíos, bolsos para artículos de afeitar vendidos vacíos; bolsos de viaje; baúles; equipaje; equipaje de mano; etiquetas para equipaje; estuches, incluyendo estuches de viaje, portafolios, estuches para documentos, estuches para tarjetas de crédito; billeteras; carteras; etiquetas para llaves de cuero, pieles animales o imitaciones de las mismas; sombrilla ”, con el siguiente diseño:

element 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:10:23 horas del 15 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial hace una prevención al solicitante por razones extrínsecas conforme al artículo 8 inciso a).

TERCERO. Que por resolución de las 09:32:14 horas del 9 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción ...**”

CUARTO. Que en fecha 16 de agosto de 2017, la representación de la empresa **ROCKET TRADEMARKS PTY LTD** planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no existen hechos con tal carácter.

SEGUNDO. 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, 155 y 197 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, 155 y 197 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).

“Artículo 197.- Nulidades absolutas. Cuando se trate de nulidades absolutas por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, el juez ordenará, aún de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal. La nulidad sólo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”.

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**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, en los resultandos se viene indicando la marca **ELEMENT (diseño)** pedida y en igual sentido en los considerandos **I, II y III. En el considerando IV** se hace análisis de la marca pedida respecto al artículo 7 inciso j), para indicar que el signo resulta engañoso pues indica de manera clara “*artículos y juguetes infantiles*” y la marca se pide para proteger prendas de vestir en un concepto amplio. En el **considerando V**, rechaza la marca **CHIQUI PLACE (diseño)** para los productos en la clase 25 y fundamenta su resolución en el artículo 7 inciso j) (engaño) párrafo final de ese artículo y 8 inciso d) (nombre comercial) de la ley de marcas.

En primer lugar, el signo propuesto para su inscripción es **ELEMENT diseño** para proteger una serie de artículos referidos a bolsos y similares en clase 18, de modo alguno se indica artículos y juguetes infantiles, tampoco se trata de la marca **CHIQUI PLACE**. Y por último, ni el signo solicitado ni las inscritas, corresponden a un nombre comercial como para fundamentar la resolución en el artículo 8 inciso d) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Expuestas, así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo o inequívoco, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste a las 09:32:14 horas del 9 de agosto de 2017.

CUARTO. Por haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, para enderezar los procedimientos y evitar una posible indefensión, según así se indica en el artículo 197 del mismo cuerpo normativo citado, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:14 horas del 9 de agosto de 2017 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 y citas legales expuestas, se ANULA todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:32:14 horas del 9 de agosto de 2017, para que se dicte una nueva resolución que tome en cuenta todos los elementos expuestos. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora