

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0653-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:**

**NHS, INC apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5512)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0221-2018***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las quince horas con diez minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesta por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1055-703, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **NHS, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, con domicilio en 104 Bronson Street, 9, Santa Cruz, California 95062, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:14 horas del 20 de octubre del 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el 9 de junio del 2017, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba la marca de fábrica y



comercio en clase 25 y 28 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: En **clase 25**, “prendas de vestir, a saber, tops, playeras, pantalones y sombrerería”, en **clase 28**, “artículos de deporte, a saber, patinetas y tabla de patinetas.”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 10:09:00 horas del 22 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, indica:



“[...] que se encuentra inscrita la marca “”, propiedad de CONFECCIONES SYLVIA SANTA CRUZ, S.A., bajo el registro número 174254, en clase 25, para proteger: “Prendas de vestir de diseño exclusivo de la diseñadora Sylvia Santa Cruz, para damas, caballeros y niños”,

El signo inscrito y solicitado comparten el denominativo SANTA CRUZ, por lo que el signo pretendido contiene en su totalidad la marca pretendida, por lo que los signos resultan ser fonética, gráfica e ideológicamente similares, careciendo el signo solicitado de elementos distintivos que lo particularicen o lo diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. [...]. En el presente caso los productos a proteger por los signos indicados pertenecen a la misma clase (25), los mismos se podrían relacionar entre sí, al tratarse de los mismos productos y productos relacionados, razón por la cual generaría riesgo de confusión en el consumidor.

La presente prevención recae sobre todos los productos solicitados en la clase 25, más no así para los productos solicitados en la clase 28 internacional.

En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada en la clase 25 internacional, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros; al transgredir el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo corrección o modificación a la solicitud, permitida por el art 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, deberá aportar comprobante de pago por \$25 de conformidad con lo establecido en el artículo 25 inciso i) de la citada ley. [...].”

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 25 de setiembre del 2017, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, representando a la empresa **NHS, INC**, contesta la resolución de prevención mencionada líneas arriba, indicando entre otras cosas que, “[...] Amparados en el artículo 11 de la Ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos, se solicita que la presente solicitud de marca sea dividida, de manera que en la clase 28, la cual no es objeto de prevención, continúe su camino independiente. [...].”

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 13:23:14 horas del 20 de octubre del 2017, resolvió: “**POR TANTO / [...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, por considerar que el signo solicitado causa confusión con el signo registrado, y se deriva una asociación de productos en clase 12 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 3 de noviembre del 2017, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **NHS, INC**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 14:18:42 horas del 7 de noviembre del 2017, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

### *CONSIDERANDO*

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS 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, 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**.

En el caso bajo estudio, observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, en los resultandos viene indicando que la marca de fábrica y comercio



solicitada , es para proteger y distinguir prendas de vestir, a saber, tops, playeras, pantalones, y sombrerería, en clase 25 internacional, y en igual sentido en el considerando IV,



cuando hace el cotejo entre el signo inscrito “  y el solicitado, queda claro que, el distintivo propuesto es para proteger productos en clase 25 internacional. Sin embargo, en el considerando V, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado, dado que éste causa confusión con el signo inscrito, y se deriva una asociación de productos en clase 12 internacional, al amparo del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Expuestas, así las cosas, y del análisis efectuado por la Instancia de alzada, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:14 horas del 20 de octubre del 2017.

En virtud de lo antes expuesto, y por haberse quebrantado el **principio de congruencia** estipulado en el artículo 99 y 155, del Código Procesal Civil, y por los argumentos indicados líneas arriba, 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

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:14 horas del 20 de octubre del 2017 y las que penden 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 TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se **ANULA** la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:23:14 horas del 20 de octubre del 2017 y las que penden 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. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones. San José 04 de julio de 2018.-

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS TRIDIMENSIONALES**

**TG. Tipos de marcas**

**TNR. 00:43:89**



