

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0039-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio

GLORIA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-7602)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0284-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-857-192, apoderado especial de la empresa **GLORIA S.A**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas diecinueve minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 09 de agosto de 2016, el licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades y en la condición citada solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en **clase 30** para distinguir: *“café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias; hielo”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:23:53 horas del 23 de agosto de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial previene al solicitante que en el Registro se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio **“ARROCERA LOS SAUCES ARROZ GLORIA”** (Diseño) bajo el número de registro 60578 propiedad de GRUMA, S.A.B DE C.V, inscrita el 16 de abril de 1982 y vence el 16 de abril de 2022, la marca **GLORIA JEANS (diseño)** propiedad de Gloria Jeans Coffees Holdigns Pty Ltd, bajo el registro número 180477 en clase 30 internacional para proteger: *“café, bebidas a base de café; extractos de café, café instantáneo, sucedáneos del café, té, bebidas a base de té; extractos de té, sucedáneos del té; cacao; bebidas a base de cacao; azúcar, chocolate, dulces y confitería; harina y preparaciones hechas de cereales, pan y pastelería; especias;* **“GLORIA JEANS** propiedad de Gloria Jeans Coffees Holdigns Pty Ltd, bajo el registro número 180479 inscritos ambos el 3 de octubre de 2008 y vencen el 03 de octubre de 2018 y **GLORIA JEANS** propiedad de Gloria Jeans Coffees Holdigns Pty Ltd, bajo el registro número 182697 inscrita el 21 de noviembre de 2008 y vence el 21 de noviembre de 2018 en clase 35 para proteger: *“Servicios de venta por mayor y al por menor de café, y té; servicios de tiendas de venta al detalle de café y té; venta al detalle de chocolate, dulces y confitería, preparaciones hechas de cereales, pan y pastas; ventas al por menor de suministros equipos y accesorios relacionados con café; incluyendo ventas al detalle en línea, servicios de franquamiento de tiendas de café, y té; suministro de asistencia técnica en la administración, en el establecimiento, diseño, construcción, equipamiento y operación de restaurantes y tienda de alimentos para llevar; servicios de consultoría de negocios relacionada con el establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar .”*

TERCERO. Que por resolución de las once horas diecinueve minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

CUARTO. Que en fecha 13 de diciembre de 2016, la representación de la empresa **GLORIA S.A** 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 Mora Cordero ; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no se tiene hechos con ese 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 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**.

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 el Considerando Tercero aplica el principio de especialidad y determina que respecto a los productos que protege la marca propuesta concretamente en cuanto al arroz los signos coinciden pues la marca inscrita ARROCERA LOS SAUCES, ARROZ GLORIA, protege únicamente arroz, por lo cual aplica el principio de especialidad en las marcas en cuanto a los demás productos del signo propuesto que no sean arroz y que no tengan relación con este, disponiendo “(...) *por lo que el presente rechazo se hace de manera PARCIAL únicamente para arroz, y no hay impedimento para la inscripción de los demás productos: "Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados; azúcar; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; una vez quede firme esta resolución.*” Sin embargo en el por tanto de la resolución recurrida el Registro de la Propiedad Industrial *resuelve “Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”*.

Expuestas, así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** inconsistente con lo actuado en el expediente, resulta incongruente de la resolución final dictada por éste a las once horas diecinueve minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil dieciséis.

CUARTO. 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 once horas diecinueve minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil dieciséis, 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 expuestas, se anula todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas diecinueve minutos treinta y nueve segundos del tres de noviembre de dos mil dieciséis, para que se dicte tomando en cuenta todos los elementos de lo solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora