

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0087-TRA-PI

Solicitud de traspaso de la marca de fábrica: “TATA”

TATA SONS LIMITED apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 113232)

Marcas y otros Signos

VOTO 0374-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con cincuenta minutos del veinte de junio del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesta por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-392-470, vecino de Ciudad Colón, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TATA SONS LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de India con domicilio social y establecimiento comercial en Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mundial-400 001. Maharashtra, India, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:39 horas del 7 de noviembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 21 de agosto del 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial “[...] se anote el **TRASPASO** efectuado por **TATA MOTORS LIMITED**, [...], a favor de su representada **TATA SONS LIMITED**”, con respecto a [...] la marca: [...] **TATA**, clase 12, registro 101702, protege: toda

clase de vehículos terrestres, incluyendo automóviles y partes de los mismos (no incluidas en otras clases).

SEGUNDO. Que mediante auto de prevención de las 14:14:59 horas del 24 de agosto del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, indica:

“[...] se hace de pleno conocimiento al solicitante que al amparo del artículo 33 de la Ley de Marcas y 29 de su Reglamento, la misma resulta improcedente, por cuanto el cambio de titularidad es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, ya que el titular registral actual TATA MOTORS LIMITED, posee inscrito los registros 102005, 103176, 109726, 114919 con signo idéntico al signo que pretende afectar, sea el registro 101702, quedando entonces signos idénticos pero con distintos titulares, y por ende proyectando en la mente del consumidor que devienen del mismo titular cuando en la realidad no lo es. Por consiguiente, asentar dicho traspaso conllevaría a tener signos idénticos, pero con distintos titulares, situación que funda el riesgo de confusión por asociación citado.

[...] el solicitante tiene un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente de la presente notificación para que se pronuncie en cuanto a la objeción citada [...]”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 20 de octubre del 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, representando a la empresa **TATA SONS LIMITED**, contesta la resolución de prevención mencionada líneas arriba, refiriéndose a las objeciones de fondo, y al respecto manifiesta, que con relación a los diferentes registros a nombre de TATA MOTORS LIMITED, nótese que dicha sociedad india está relacionada económicamente con esta otra empresa, también de la india. Son parte del mismo grupo empresarial. En el expediente 2015-5835 de la marca TATA HEXA consta el documento que comprueba esta relación. Adicionalmente los registros 102005 y 103176 se encuentran caducos desde el 23 de junio y 11 de agosto del 2017. Estas inscripciones no serán renovadas, razón por la cual el traspaso de marcas solo incluyó el registro 101702. Señala

que su representada cuenta con inscripciones de las marcas registros: 252905 TATA HEXA, clases 12 y 16, 253240 TATA BOLT, clases 12 y 16, y 258483 TATA TIAGO. Clase 12. Aduce, que el Tribunal Registral Administrativo ha fallado en ocasiones anteriores que no procede el rechazo si se trata de empresas que pertenecen al mismo grupo económico, cosa que se demuestra con la declaración jurada. Las empresas TATA se conocen comúnmente como el Grupo Tata, y el presidente de TATA SONS es el mismo que el de Grupo Tata. Por lo que solicita continuar con el trámite de ley y se anote el traspaso de TATA N° 101702 a favor de mi mandante.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 14:57:39 horas del 7 de noviembre del 2017, resolvió: “**POR TANTO / [...] Rechazar la marca solicitada para inscripción [...]**”.

QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 20 de noviembre del 2017, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **TATA SONS LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las 10:02:58 horas del 4 de diciembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 10:02:59 del 4 de diciembre 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 Ureña Boza, 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 la Autoridad Registral, en la resolución recurrida, en el Considerando V, viene indicando que:

“[...] Analizadas las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y en virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar el traspaso de la marca **TATA (diseño)** para los productos de la clase 12. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el **artículo 33** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y **artículo 29** del Reglamento a la misma Ley. [...]” (subrayado no es del original).

No obstante, lo anterior, en el **POR TANTO** de la resolución impugnada, puede observarse que el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción** [...]” (la negrita es del original, el subrayado es nuestro).

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 14:57:39 horas del 7 de noviembre 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 14:57:39 horas del 7 de noviembre del 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 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 14:57:39 horas del 7 de noviembre del 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. 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

DESCRIPTORES:

MARCAS TRIDIMENSIONALES

TG. Tipos de marcas

TNR. 00:43:89

