

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0292-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2017-2328)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0584-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Emilia María Gamboa Arguedas, mayor, empresaria, vecina San José, titular de la cédula de identidad 1-356-966, en su condición de apoderada especial de la compañía **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A**, con cédula jurídica número 3-101-072864 en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticuatro minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de marzo de 2017, la licenciada Emilia María Gamboa Arguedas , de calidades que constan en autos, representando a la compañía **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A**, solicitó la inscripción de la marca de servicios **GUANACASTE ON LINE TRAVEL BY SWISS TRAVEL** en **clase 39** para distinguir: *“Servicios de turismo receptivo y*

operador”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 11:25:13 horas del 27 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial previene al solicitante “(...) *Visto el signo marcario que contiene el nombre del país (SWISS), EN ESPAÑOL (SUIZA) de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 7 incisos m), n), p), artículo 8 incisos f), g) de la Ley de Marcas, debe aportar las autorizaciones pertinentes extendidas por el país competente-SUIZA-*“. Además le previno que en el Registro se encuentra inscrita la marca de servicios “**SWISS TRAVEL**



COSTA RICA “ bajo el número de registro 192182 propiedad de **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A**, inscrita el 3 de julio de 2009, con fecha de vencimiento el 03 de julio de 2019 en clase 39 internacional para proteger “Turismo denominado receptivo u operador.” (V.f.15 expediente principal)

TERCERO. Mediante memorial presentado el 4 de abril de 2017 por la apoderada de **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A**, aportó certificación de la fusión de las empresas **SERVICIOS DE VIAJEROS SUIZA S.A** con la empresa **AGENCIA DE VIAJES CIELO AZUL S.A** y posteriormente dicha sociedad cambió su razón social a **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:00:08 del 7 de abril de 2017 resolvió que respecto a la prevención de fondo relativa a que el signo marcario

contiene el nombre del país SWISS (SUIZA), debe aportar las autorizaciones extendidas por autoridad competente.

QUINTO. Que por resolución de las quince horas veinticuatro minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Con base en las razones expuestas y la cita de Ley correspondiente, por haber transcurrido la totalidad del plazo concedido, se declara improcedente la solicitud y se ordena el archivo del expediente...*”

SEXTO. Que en fecha 11 de mayo de 2017, la representación de la empresa **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A.**, planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

SETIMO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados los siguientes:

1-Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo marcario:



bajo el número de registro 192182 propiedad de **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A.**, inscrita el 3 de julio de 2009, con fecha de vencimiento el 03 de julio de 2019 en clase 39 internacional para proteger “Turismo denominado receptivo u operador.” (Ver folio 13).

2- Que la empresa **SERVICIOS DE VIAJEROS SUIZA SOCIEDAD ANONIMA** cédula jurídica 3-101-17703 se fusionó con la empresa **AGENCIA DE VIAJES CIELO AZUL S.A** cédula jurídica 3-101-072864 y posteriormente dicha empresa cambio su razón social a **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA** (Ver folio 23).

3-Que la propietaria de la marca inscrita **SWISS TRAVEL COSTA RICA**, (DISEÑO) bajo el número de registro 192182 y la propietaria de la marca que se pretende inscribir es la misma persona jurídica, o sea la misma empresa con cédula jurídica 3-101-072864, que prevaleció.

4- Que mediante prevención de las 11:25:13 horas del 27 de marzo de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial previene al solicitante que el signo marcario que contiene el nombre del país (SWISS), EN ESPAÑOL (SUIZA) de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 7 incisos m), n), p), artículo 8 incisos f), g) de la Ley de Marcas, debe aportar las autorizaciones pertinentes extendidas por el país competente-SUIZA-.

5- Carta de autorización de la titular de marca inscrita, para que la solicitante utilice la expresión **“BY SWISS TRAVEL”** (ver folio 36)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

No se demostró la autorización de gobierno de Suiza.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución impugnada, tiene por no cumplida la prevención y procede a declarar improcedente la solicitud y ordenar el archivo de la solicitud objeto del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el gestionante no cumplió lo prevenido.

Por su parte, el apelante inconforme con lo resuelto manifiesta que la sociedad **SWISS TRAVEL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA** tiene más de cincuenta años de operar en el país y tiene inscrito su nombre comercial, razón social y marcas de servicio, signos, logos y goza de prestigio en todo el país. Indica que quien utiliza los servicios de la empresa no tienen la más mínima confusión de que no están tratando con una empresa que realiza viajes a Suiza, ni que es del Gobierno Suizo y mucho menos que requiera una autorización del gobierno de Suiza para utilizar dicho nombre, alega que la expresión “by Swiss Travel” significa que es manejado operado o propiedad de la empresa Swiss Travel. Continúa manifestando que el sistema jurídico costarricense ha protegido a la sociedad “Swiss Travel Service S.A, el cual no crea confusión ni ligamen con Suiza, para que hoy se pretenda una autorización del gobierno de Suiza. Adjunta autorización de la misma empresa como propietaria para el uso de la marca.

Considera este Tribunal que, en el caso de análisis resulta evidente que los aspectos de forma y fondo fueron prevenidos al solicitante mediante la resolución de las 11:25:13 horas del 27 de marzo de 2017, fueron contestados en tiempo y forma por la gestionante, mediante escrito presentado el 04 de abril de 2017 y que consta a folio 21 del expediente, en el sentido que no se requiere la autorización solicitada para la utilización del nombre en el signo marcario propuesto.

Por ello, hizo mal el Registro en declarar improcedente la solicitud y ordenar su archivo, siendo lo procedente realizar un análisis de los argumentos expuestos por el solicitante y luego dictar una resolución de fondo debidamente fundamentada, con base en su manifestación expresa. Como se ha resultado en varias ocasiones, no es lo mismo la omisión de contestación de lo prevenido, respecto de contestar la prevención con argumentos manifestando el descuerdo respecto del requisito prevenido como en este caso.

Debe el registro, resolver por el fondo, dado que efectivamente la parte contestó, siendo que el registro debe referirse a los argumentos del solicitante.

Expuestas, así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste a las quince horas veinticuatro minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete

QUINTO. 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 quince horas veinticuatro minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisietes 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 lo expuesto, concluye esta Autoridad de Alzada, se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Emilia María Gamboa Arguedas, en su condición de apoderada especial de la compañía **SERVICIO DE VIAJEROS SUIZA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veinticuatro

minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en razón de lo cual se **ANULA** todo lo resuelto por el Registro

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 quince horas veinticuatro minutos veintiún segundos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño