

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0252-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “THEFACESHOP”

THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 217443, 101718, 156406, 156407, 156410, 78236)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0617-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el **licenciado Uri Weinstok Mendelewicz**, abogado, con cédula de identidad 1-818-430, en representación de la empresa **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, con domicilio en Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, Reino Unido, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:35:16 horas del 24 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, vecina de San José, con cédula 1-1055-703 en representación de **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, solicitó la nulidad de la marca **“THE FACE SHOP”** inscrita a favor de THEFACESHOP CO., LTD. con **registro 217443**.

SEGUNDO. Que como defensa de su signo, mediante escrito presentado ante el Registro el 22 de julio de 2016, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti en representación de la empresa **THE FACE SHOP CO., LTD** interpuso cancelación por falta de uso de los signos: “**TIENDA CUERPO (BODY SHOP)**” con registro 78236, “**THE BODY SHOP**” con registro 156410, “**THE SHOP BODY (DISEÑO)**” con registro 156406 y “**THE SHOP BODY (DISEÑO)**” con registro 156407 inscritos a favor de la solicitante **THE BODY SHOP INTERNATIONALPLC**.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 10:35:16 horas del 24 de febrero de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la nulidad del signo con registro 217443 e inscrito a favor de **THE FACE SHOP CO., LTD** y acogió la cancelación por falta de uso de los signos: 78236, 156410, 156406 y 156407, cuyo titular es **THE BODY SHOP INTERNATIONALPLC**.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación de **THE BODY SHOP INTERNATIONALPLC**, presentó recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, este Tribunal considera como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de esta resolución el

siguiente: **1.** Que la representación de la empresa The Body Shop International PLC, alegó la notoriedad de sus signos y refirió que la prueba de que lo acredita se encuentra en el expediente 2015-5501 (folios 166 y legajos de prueba)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con el carácter de no probados que resulten útiles para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió **cancelar por falta de uso las marcas de la empresa gestionante The Body Shop Internacional PLC** indicando que no fue presentada prueba que acreditara su uso real y efectivo en el comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Marcas. Lo anterior, a pesar de reconocer que -como legajo de prueba- fueron aportados a este expediente los documentos en que esta empresa fundamenta la notoriedad de sus signos y que originalmente constan en el expediente 2015-5501 (ver folio 174).

Por su parte, la representación de la empresa gestionante alegó que sus marcas son notorias y por ello no resulta necesario comprobar su uso. Al respecto, la Autoridad Registral manifiesta que difiere de dicha argumentación porque el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario no exime a su titular de su uso en el mercado; ya que éste es un requisito inherente a su existencia (ver folio 179), y en virtud de ello omite valorar la prueba aportada al respecto.

CUARTO. SOBRE LA FALTA DE CONGRUENCIA. Respecto de la falta de congruencia en las resoluciones finales dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial dentro del trámite de solicitudes marcarias, este Tribunal, en el **Voto No. 015-2008** de las 12:30 horas del 14 de enero de 2008, indicó:

“...sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o alguna oposición a la inscripción

*pretendida, siempre el Registro deberá resolver, **en un único acto**, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, según sea el caso.*

*Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento (...), **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso **deberá ser reunido 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; es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia...**”*

Este principio se encuentra contenido en los artículos 99 y 155 de nuestro Código Procesal Civil, disponiendo en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99. Congruencias. La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda...”

*“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. [...] **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: [...] 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).*

Y es que, las citadas normas resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos

desarrollados por el Registro de la Propiedad Industrial, 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.

Analizado el expediente venido en alzada a la luz de dichas referencias, 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 observar este principio, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas las resoluciones finales que emita, debe éste pronunciarse en forma expresa sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se realicen.

El caso bajo análisis, se trata de la **solicitud de nulidad** de la marca “*THEFACESHOP*” con registro 217443 cuyo titular es THE FACESHOP CO. LTD., así como de la **solicitud de cancelación por falta de uso** de los signos: “*TIENDA CUERPO (BODY SHOP)*” con registro 78236, “*THE BODY SHOP*” con registro 156410, “*THE SHOP BODY (DISEÑO)*” con registro 156406 y “*THE SHOP BODY (DISEÑO)*” con registro 156407 cuyo titular es THE BODY SHOP INTERNATIONALPLC, siendo que respecto de éstos últimos se **solicita sea reconocida su notoriedad**.

No obstante, el Registro de la Propiedad Industrial omite pronunciamiento sobre esta última pretensión, a pesar de que fue presentada prueba al respecto, tal como lo admite en la resolución recurrida (ver folio 174), lo que evidentemente **contraviene el principio de congruencia** que deben contener las resoluciones que emitan los Registros que conforman el Registro Nacional.

De este modo, se evidencia que el Registro parte de la idea de que el uso de la marca se exige en igualdad de condiciones, sin hacer distinción de que se trate de una marca notoria o una marca

común registrada en Costa Rica. No obstante, la discusión de fondo respecto de tal criterio debe ser reservada para otro momento, ya que; consecuencia de este criterio, esa autoridad registral consideró innecesario la valoración de la prueba aportada para determinar si los signos a cancelar son o no notorios, pues en todo caso, si no fue demostrado su uso, tal condición no representaría ninguna protección especial.

El problema en este caso radica en que; dada esa falta de valoración, la resolución apelada violenta del principio de congruencia, toda vez que debió referirse a todos y cada uno de los puntos sometidos a valoración y siendo que no podría este Tribunal atribuirse dicha valoración, pues lo estaría realizando en única instancia, con lo cual se vulneraría otro principio, el de doble instancia.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por la empresa solicitante: **THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**, por cuanto realizó un análisis fragmentado del caso, se debe **ANULAR** la resolución dictada a las 10:35:16 horas del 24 de febrero de 2017 y las que penden de ésta, a efecto de que esa Autoridad se pronuncie en forma expresa sobre todos los extremos objeto de debate, incluida la valoración de la prueba aportada para declarar o descartar la notoriedad de las marcas que fueron canceladas en la resolución venida en Alzada, esto es, debe referirse a la solicitud de declaratoria de notoriedad de las marcas con registro: 78236, 156410, 156406 y 156407 pretendida por su titular. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal **DECLARA LA NULIDAD** de la resolución de las 10:35:16 horas del 24 de febrero de 2017 y las que penden de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie

en forma expresa sobre todos los extremos objeto de debate, incluida la valoración de la prueba aportada para declarar o descartar la notoriedad de los signos con registro: 78236, 156410, 156406 y 156407. 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 que proceda al dictado de una resolución conforme a Derecho. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora