



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “  ”

BEACHBODY, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9408-2011)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1174 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa **BEACHBODY, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos, ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 23 de setiembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, de calidades y condición indicadas, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios, en Clases 05, 09, 41 de la Clasificación Internacional, según el diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos, ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción de la marca propuesta por ser similar a la marca con Registro No. 125949, inscrita en Clase 05.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. 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:

*“...tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y 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** – el de la solicitud de inscripción marcaría–, **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. (...)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 **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.

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 dicho Registro emita, debe éste pronunciarse expresamente 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 inscripción de la marca de fábrica y comercio

“”, en las clases 05, 09 y 41 de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que existe un signo marcario similar inscrito en clase 05 Internacional.

Observa este Tribunal que en la resolución recurrida omite la Autoridad Registral




pronunciarse sobre la registrabilidad del signo propuesto en las clases 09 y 41, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

A mayor abundamiento, sobre este principio la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

"...IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias..." (El subrayado no es del original).


Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro a quo y lo pretendido por la empresa solicitante, por cuanto se resuelve con fundamento en un análisis fragmentado de la solicitud, visto lo cual debe declararse la nulidad de la resolución de las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos, ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el

Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “  ”, en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 05, 09 y 41 de la Nomenclatura Internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución de las dieciséis horas, cincuenta y tres minutos,



ocho segundos del dos de febrero de dos mil doce y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “”, en todas las clases para las que se propuso, sea, las clases 05, 09 y 41 de la Nomenclatura Internacional. 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 recurso de apelación presentado. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora