



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0312-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “FRESH RUSH”

GUCCIO CUCCI, S.P.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen N° 2003-2032)

VOTO No. 134-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas, treinta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Luis Fernando Asís Royo**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GUCCIO GUCCI, S.P.A.**, sociedad domiciliada en Vía Tornabuoni 73/R 50123, Florencia, Italia, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiuno de agosto de dos mil siete; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte 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 órgano ha de emitir, en cuanto a que debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del presente proceso, 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, en virtud de la interposición de un recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro, como en el caso que nos ocupa,

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 dictan la Dirección o Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial. 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...”*

SEGUNDO. Que examinados los argumentos expuestos por el representante de la sociedad oponente, **GUCCIO GUCCI S.P.A.**, en el escrito de oposición presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de octubre de dos mil tres (ver folios del 25 al 27), en el que se alega que la marca solicitada **“FRESH RUSH”** carece de los elementos de novedad y originalidad, condiciones básicas que debe poseer todo signo marcario para contar con la correspondiente protección registral, así como por ser descriptiva y atributiva de cualidades, condiciones expresamente prohibidas en una marca, observa este Tribunal que la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiuno de agosto de dos mil siete, es omisa, por cuanto en ella el Registro debía, por

disposición de ley, pronunciarse sobre cada uno de los alegatos de la parte opositora, concretamente sobre los problemas intrínsecos de la marca solicitada alegados por el opositor, tal y como lo establecen los numerales 155 del Código Procesal Civil y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte del Registro **a quo**, principio que ha sido tratado en forma reiterada por la jurisprudencia judicial, por ejemplo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto No. 14 de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, la que señaló respecto a este punto, en la parte considerativa III, lo siguiente: : *“ la incongruencia es una causal del recurso de casación por la forma, que acusa la falta de relación entre lo resuelto en la parte dispositiva del fallo en relación con las pretensiones de la demanda, contestación, contrademanda, réplica y desde luego, en relación con las excepciones opuestas.... En todo caso, ésta se manifiesta de las siguientes formas: a) cuando el fallo no coincide con lo solicitado por las partes; b) cuando no resuelve alguna de las pretensiones oportunamente deducidas; c) cuando otorga más de lo pedido, y d) cuando contiene disposiciones contradictorias... ”*.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por el representante de la empresa **GUCCIO GUCCI, S.P.A.**, en el escrito de oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“FRESH RUSH”**, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de octubre de dos mil tres, debe declararse la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por ese Registro, a las trece horas del veintiuno de agosto de dos mil siete, a efecto de que el citado Registro, se pronuncie expresamente sobre lo alegado por la parte opositora, respecto a que la marca solicitada **“FRESH RUSH”**, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos para el cuidado personal, cosméticos y preparaciones de limpieza, resulta ser inadmisibles por razones intrínsecas.

TERCERO. Este Tribunal le advierte además al Registro de la Propiedad Industrial, sobre la obligatoriedad que le asiste de exigir la traducción de la marca, cuando esté conformada por algún elemento denominativo con significado en un idioma que no sea el castellano, toda vez que tal y como lo dispone el artículo 9º, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la solicitud de registro deberá contener: “...g) *Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano*”, requisito ineludible que deben cumplir los signos marcarios que estén compuestos por elementos en otro idioma que no sea el castellano, tal y como sucede en el presente caso, en tratándose de la marca “**FRESH RUSH**”, solicitada por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**. Igualmente, se le advierte al Registro a quo, para que junto con la oposición, resuelva la solicitud de inscripción de la marca “**FRESH RUSH**”, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Finalmente, este Tribunal observa que el poder conferido por la empresa **COLGATE PALMOLIVE COMPANY**, al Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, que consta a folios 217 a 219 del presente expediente, le falta la secuencia de firmas, ya que la firma del otorgante, señor John M. Bergin, carece de la respectiva autenticación notarial, omisión de la que debe tomar nota el Registro de la Propiedad Industrial.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiuno de agosto de dos mil siete, a efecto de que ese Registro se pronuncie expresamente sobre los alegatos de



la empresa **GUCCIO GUCCI, S.P.A.**, respecto a la inadmisibilidad de la marca de fábrica y de comercio “**FRESH RUSH**”, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos para el cuidado personal, cosméticos y preparaciones de limpieza, por razones intrínsecas. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.— **NOTIFIQUESE.**—

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Priscilla Soto Arias

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

-Oposición a la inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

TNR: 00 42.38



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
