



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0592- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “GELATO CINEMA” (DISEÑO)

CCM CINEMAS S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-2380)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 176-2014*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce.*

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Marilena Haydee Hassan Jones, mayor, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de residencia número uno cinco nueve uno cero cero cero tres cinco cuatro cero seis, apoderada generalísima de la empresa **CCM CINEMAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

#### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de marzo de dos mil trece, por la señora Marilena Haydee Hassan Jones, apoderada generalísima de la empresa **CCM CINEMAS S.A**, solicita la inscripción del signo



el cual protegerá en clase 43 internacional “*Servicios de bebidas y comida, directamente enfocado a la promoción y venta de productos de tipo heladería y complementos.*”



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece, resolvió “(...) **SE RESUELVE : Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 04 solicitada...**”

**TERCERO.** Que la apoderada de la empresa **CCM CINEMAS S.A** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

**CUARTO.** 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, 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 la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**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 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**.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial realizó el análisis del signo marcario solicitado “**GELATO CINEMA**” (**DISEÑO**), con base en los servicios en clase 43 internacional inicialmente solicitada para: “*Servicios de bebidas y comida, directamente enfocado a la promoción y venta de productos de tipo heladería y complementos.*”

No obstante advierte este Órgano de alzada que el A quo no hizo referencia a la modificación de los productos realizada por la parte visible a folio 09 vuelto del expediente, nótese que expresamente la apoderada de la empresa **CCM CINEMAS S.A** corrige la lista de servicios de la siguiente manera: “*Servicios enfocados a la venta de productos de tipo heladería y complementos*”, de lo cual se colige que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Por otra también advierte este Órgano Colegiado, otro motivo de incongruencia y por ende de nulidad de la resolución venida en alzada consistente en que la solicitud es para proteger y distinguir servicios en clase 43 internacional y el Registro A quo en la parte dispositiva de la citada resolución indica “(...) **SE RESUELVE : Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 04 solicitada...**”



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 diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece.

**CUARTO.** 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 diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece 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 TANTO***

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y seis minutos diez segundos del dieciocho de julio de dos mil trece y las que pendan de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por la recurrente. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*