

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0003-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “COOL ICE (Diseño)”**

**Productora La Florida Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-2842)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 219-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2003, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa **ALIPAN S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COOLICE (Diseño)”**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir bebidas refrescantes no alcohólicas.

**II.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de julio de 2003, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa



**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas, **SE RESUELVE**: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“COOLICE (Diseño)”** en clase 32 internacional, presentado por **ALIPAN, S.A.** (...). **NOTIFÍQUESE**”*.

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 25 de octubre de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal 7 de abril de 2008 amplió agravios.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LA PRUEBA SOLICITADA Y LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de la prueba para mejor proveer recabada, ni acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

**SEGUNDO.** EN CUANTO AL **PRINCIPIO DE CONGRUENCIA** EN EL ÁMBITO **MARCARIO**. La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, cuestión que queda compendiada

en el denominado ***principio de congruencia***, regulado en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia):

*“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 al 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“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 los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta 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.”*

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***.

Ahora bien, 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, porque tratándose de tal procedimiento, el artículo 18 de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”), relacionado con el 25 de su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), obligan a que el citado Registro deba pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas (admitiéndolas o rechazándolas) y acerca de la procedencia (o no) de la inscripción marcaría solicitada, **en un único acto**.

Es decir, conforme a la normativa recién invocada, y sin que importen las vicisitudes que sufra el procedimiento de una inscripción marcaría (es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, hayan formulado, respectivamente, alguna *objeción* o alguna *oposición* a la inscripción pretendida), siempre el Registro deberá resolver, en una única oportunidad, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud planteada, según sea el caso, no debiendo el Registro 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**.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaría, **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. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por suponer una violación al *principio de congruencia*.

En efecto, consta en el expediente que una vez que se le dio curso a la solicitud de inscripción de la marca “**COOLICE (Diseño)**”, promovida por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa **ALIPAN S.A.**, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, formuló oposición a dicha inscripción, y muy concretamente, por cuanto desde el punto de vista del opositor, la marca propuesta: **a)** se trataría de “...*una designación genérica y descriptiva*...”; y **b)** carecería de distintividad y sería “...*inadmisible según el inciso g) del Artículo 7º de la Ley de Marcas*...” (ver folio 12 del expediente). Y fue como consecuencia de esa oposición, que una vez que el Registro **a quo** le confirió al solicitante la audiencia de ley para que se pronunciara respecto de aquella, el representante de **ALIPAN S.A.** combatió todos y cada uno de tales alegatos, negando el carácter genérico y descriptivo del signo propuesto, así como su presunta falta de distintividad (ver memorial visible a folios del 16 al 20).

Expuestas así las cosas, y ante los argumentos rotundamente antagónicos de las contrapartes, lo que cabía esperar es que en la resolución apelada el Registro hubiera procedido a examinarlos, a fin de establecer, no la eventual improcedencia de la inscripción del signo propuesto por **ALINTER S.A.** por afectar los derechos de un tercero (como lo sería en este caso la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**), conforme al artículo 8º de la Ley de Marcas, sino, tal como quedó planteado en el escrito de oposición, la improcedencia de esa inscripción por incurrir presuntamente el signo propuesto en algunas de las causales de prohibición prevista en el artículo 7º *ibídem*, una motivación diametralmente diferente a la anterior.

Sin embargo, de manera desafortunada, en la resolución venida en alzada el Registro **a quo** no actuó conforme a lo recién expuesto, y ya con sólo tener a la vista lo que consignó en el “Resultando III” de esa resolución (ver folio 45), queda trazada la suerte de este asunto, toda vez que se consignó ahí que la oposición presentada por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, lo fue por las supuestas similitudes existentes entre una marca perteneciente a

ésta que sería “notoria”, respecto de la marca solicitada, lo cual, tal como se reseñó párrafos atrás, no es correcto. Por consiguiente, al partir el Registro de ese supuesto errado, la generalidad de la parte considerativa de la resolución impugnada resulta inconducente para lo que interesaba que fuera resuelto, defecto éste que no se supera por la circunstancia de que en el “Considerando Tercero” se hubiere indicado que la opositora alegó –entre otros aspectos– el carácter genérico y carente de distintividad de la marca propuesta, por cuanto en definitiva no existe en la resolución bajo examen ni tan siquiera el esbozo de una análisis al respecto.

Entonces, se deriva de lo expuesto que la resolución venida en alzada sufre de una evidente incongruencia, pues mientras la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** se opuso a la marca propuesta por **ALINTER S.A.** alegando motivos sustentados en el artículo 7° de la Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió bajo el supuesto de que fueron motivos resultantes de las prohibiciones del numeral 8° de esa misma Ley, unos presupuestos de hechos muy distintos, y en todo caso completamente ajenos a lo fue debatido ante sí.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que fueron discutidos, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, estaría fallando en única instancia la resolución de los alegatos expuestos por la empresa opositora, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

**CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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 que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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.**

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***



**DESCRIPTORES:**

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16