



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0875-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EXTRA SPECIAL”
(DISEÑO)**

WAL- MART STORES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7473-06)

Subcategoría – Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 232-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, veinte minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **WAL-MART STORES, INC.**, constituida y organizada bajo las leyes de Delaware y domiciliada en 702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas, treinta minutos del trece de diciembre de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-



seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **WAL-MART STORES, INC.**, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de agosto de dos mil seis, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio **“EXTRA SPECIAL”**, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles en clase 29 de la Clasificación Internacional; café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30 de la Clasificación Internacional; productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales; malta, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional y cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional (folio 1).

SEGUNDO. Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal considera procedente declarar la nulidad de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, treinta minutos del trece de diciembre de dos mil siete, toda vez que de su análisis, se concluye que la misma omitió analizar la marca solicitada para las clases 30, 31 y 32. Si bien es cierto, en la parte considerativa se alude a la marca **“EXTRA SPECIAL” (DISEÑO)** en clase 29, en su razonamiento se señala: “... VI. *Que visto el expediente conformado bajo el número 2006-7473 de éste (sic) Registro, y basados en la doctrina y jurisprudencia señalada anteriormente, se determina para la marca solicitada, en clase 29 internacional... Así las cosas, es claro que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por vocablos descriptivos, cuyos significados dan al usuario una idea precisa de la calidad y así también de las características de algunos de los productos que se pretenden proteger o distinguir en clase 29 internacional...*” “VII... *En virtud de lo anterior, esta*



Dirección estima conveniente mantener el criterio del registrador y rechazar la solicitud de marca, en virtud de que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios descriptivos que relacionados con los productos que desea proteger en clase 29 internacional...”.

TERCERO. La omisión e inadvertencia señaladas suscita una falta de motivación de la citada resolución y por ende un quebranto del principio de congruencia, pues es deber del Registro en el dictado de las resoluciones definitivas verificar los hechos expuestos por la parte gestionante, y emitir expreso pronunciamiento en cuanto a todas las pretensiones formuladas, indicando el fundamento de Derecho en que sustenta la resolución, garantizándole de esta forma al gestionante el derecho de defensa que le asiste ante una resolución que en su criterio no le satisface.

Conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se impone que: *“El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso de que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada”.* Así, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones presentadas. Lo anterior, 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. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, deberá 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; por lo que la resolución final debe cumplir con el *principio de congruencia*.

Con relación a dicho principio de congruencia, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), 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 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: *“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes,(...) , 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.”*

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Conforme lo anteriormente expuesto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que se omitió hacer un pronunciamiento conforme lo señala la Ley acerca de la marca de fábrica y de comercio **“EXTRA ESPECIAL”** solicitada en clases 30, 31 y 32 presentada por la empresa **WAL-MART STORES, INC.**, pues el Registro **a-quo** únicamente se limitó a hacer un pronunciamiento respecto de la solicitud de inscripción de dicha marca, en la clase 29 de la Clasificación Internacional, todo lo cual configura un vicio de



la resolución apelada, que contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que emite el Registro. En este sentido, corresponde declarar la nulidad de lo actuado y resuelto por ese Registro a partir de dicha resolución, a efecto de que una vez devuelto el expediente, proceda a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada por la Dirección de dicho Registro, a las siete horas, treinta minutos del trece de diciembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a motivar la resolución sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA.

TNR: 00.35.98