



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0915-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LIFEFRUIT

ALINTER S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-7148)

Marcas y otros signos

VOTO N° 583-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veinticinco de junio de dos mil quince .

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno mil dieciocho novecientos setenta y cinco, apoderado especial de la empresa **ALINTER S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el Licenciado Néstor Morera Víquez, representando a la empresa **ALINTER S.A**, solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **LIFEFRUIT**, en **clase 32** para distinguir: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”*



SEGUNDO. Que por resolución de prevención de las trece horas veintinueve minutos treinta y dos segundos del veintiséis de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial le comunica al gestionante que en relación con lo que establece el artículo 7 inciso j), el signo **LIFEFRUIT** podría causar engaño al consumidor promedio sobre los productos brindados imprimiendo en la mente del consumidor promedio que los productos que se busca proteger están relacionados con las frutas.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, cincuenta y cinco minutos, siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, la representación de la empresa **ALINTER S.A** planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Analizado el expediente venido enalzada 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**.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio observa este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial en el Considerando tercero de la resolución recurrida, en el apartado relativo a “Análisis del signo solicitado” realiza el exámen del signo erróneamente con los términos **POWER** y **FRUIT**, resolviendo rechazarlo por razones intrínsecas con base en el artículo 7 inciso j), omitiendo de esta manera hacer el análisis tal y como correspondía sea con el signo solicitado **LIFEFRUIT**.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** inconsistente con lo indicado por el gestionante, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce.

TERCERO. 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 trece horas, cincuenta y cinco minutos, siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce 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 expuestas, se anula todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, siete segundos del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, para que se dicte tomando en cuenta todos los elementos de lo solicitado. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho.

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora