



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2010-0574-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio: “MOMMY TILLIA”**

**AVON PRODUCTS, INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-2045)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

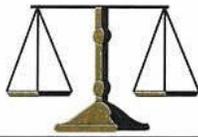
## ***VOTO N° 767-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Goicoechea, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis , en su condición de Apoderada de la empresa **AVON PRODUCTS, INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del esto de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105, Estados Unidos de América , contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con dos minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de marzo de 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MOMMY TILLIA**” para proteger y



distinguir: En *Clases 3, 5, 18 y 25* de la Nomenclatura Internacional, los siguientes productos: **1.- En clase 3**, cosméticos, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, de la piel, de los ojos, de los labios, el cabello, los pies y las uñas, perfumería, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; lociones para el cabello; dentífricos, desodorantes. **2.- En clase 5**, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, preparaciones medicadas para el cuidado de la piel, vitaminas, medicamentos para la dentición. **3.- En clase 18**, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; baúles y maletas; paraguas y bastones; fustas y guarnicionería, bolsos de compras, bolsos para pañales, bolsos de mano, maletas de viaje, valijas, maletines de viajes, maletines deportivos, cajas para artículos de tocador vendidos vacíos, llaveros, carteras, billeteras, sombrillas. **4.- En clase 25**, vestuario y sombrerería; ropa para mujer, niños e infantes, ropa interior, ropa deportiva, atlética y de gimnasia; medias, camisetas, sudaderas, blusas, pantalones, enaguas, vestidos, chaquetas, overoles, abrigos, pantimedias, artículos de vestir bordados, bufandas, vestidos de noche, batas de baño, prendas de dormir, sombreros, calcetines, gorras, guantes, delantales, pantalones de mezclilla (jeans) prendas de vestir para usar en el cuello, trajes de baño y calzado, incluyendo botas, botines, zapatos y pantuflas.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las quince horas con dos minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada para la clase 3, 5 y 41 y se ordena continuar el trámite en las clases restantes, a saber 9, 16, 18 y 21 internacional, por considerar que transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de junio de 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de los cual conoce este Tribunal.

**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 Jueza Mora Cordero; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. NULIDAD DE LO ACTUADO.** 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).*

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MOMMY TILLIA”, en las clases **3, 5, 18 y 25** de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que existe un signo marcario inscrito en clase 3 Internacional, para proteger crema antiestrías, crema protectora de pezones, crema reafirmante, gel para piernas y pies cansados, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería,



aceites esenciales, lociones para cabello; dentífricos y vigente hasta el 30 de setiembre de 2013 bajo el **Registro No. 141680**, denominado “**Mommy**” (DISEÑO).

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y treinta segundos del once de junio de dos mil diez, se indicó: “*Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado para la clase 3,5 y 41 y se ordena continuar el tramite [sic] es la clases restantes, a saber, las clases 9, 16, 18 y 21 internacional*” no obstante, en las clases solicitadas ante el Registro de la Propiedad Industrial se solicitó el registro de la marca “**MOMMY TILLIA**” en las clases 3,5,18 y 41 solamente, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros, por haberse concedido por el **a quo** más de lo pretendido.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

*“...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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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...”* (El subrayado no es del original).

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las quince horas con dos minutos y treinta segundos del



once de junio de dos mil diez y las que penden de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “**MOMMY TILLIA**”, en las clases de la Nomenclatura Internacional solicitadas.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFIQUESE.-**

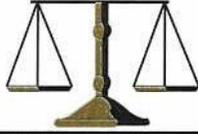
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.49**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**