



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0017-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)”

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2035-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 858-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderada Generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédulas jurídicas tres- ciento uno- cero cero cero setecientos ochenta y cuatro; y tres – ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, domiciliadas en Llorente de Flores Heredia y Río Segundo de Alajuela, respectivamente, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 7 de Marzo del 2011, el señor **Manuel Antonio Ugalde Gamboa**, mayor, casado, agrónomo, cédula cinco-



ciento cuarenta y seis- cero cincuenta y dos, vecino de Curridabat, solicitó la inscripción de la marca de comercio y servicios “**AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)**” para proteger y distinguir: Agua Natural, (agua saborizada, agua gasificada), en clase 32 internacional; y Venta de Agua, en clase 35.

II. Que mediante auto de prevención de las diez horas con doce minutos y siete segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta al solicitante que en su solicitud la marca que desea proteger es “Agua Viva”; no obstante en el logotipo aportado se lee “Agua de Manantial Agua viva” por lo que deberá el gestionante aclarar cuál es la marca a proteger, posteriormente el solicitante de la marca aporta un nuevo diseño.

III. Que en fecha 23 de Agosto del 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA.**, se opuso al registro solicitado.

IV. Que por resolución de las catorce horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“POR TANTO: // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, ... se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)” en clases 32 y 35 internacional presentada por MANUEL ANTONIO UGALDE GAMBOA, a título personal, la cual se acoge.”.**

V. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Peralta Volio**, en su representación antes dicha, apeló la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.



VI. 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 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).*

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de comercio y servicios **“AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)”**, cuyo registro es otorgado por cuanto no contraviene los literales c), d) g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que estima el Registro de la Propiedad Industrial, que no es engañosa, descriptiva, ni de uso común, lo que la hace susceptible de protección registral al ser distintiva.

Observa este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las catorce horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil once, decide acoger la marca con el diseño solicitado inicialmente, determinado improcedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas el cambio del diseño visible a folios 13 y 14 del expediente, el que fuera solicitado por el señor Manuel Ugalde Gamboa en su calidad personal, y sin más trámite deja de lado lo pedido por él y continua refiriéndose desde la publicación del Edicto al diseño inicial y no sobre el que la parte había decidido cambiar, por lo que se decide acoger la marca **“AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)”** con el antiguo diseño que es diferente al que automáticamente quedo sin efecto la parte al haber solicitado el cambio del diseño, por lo que este Órgano de Alzada determina que existe en este sentido una nulidad por falta de congruencia, entre lo peticionado y lo resuelto, no debe el Registro de la Propiedad Industrial hacer caso omiso al diseño solicitado posteriormente a pesar de determinar su improcedencia por el artículo 11 de la Ley de Marcas y acoger lo que ya la



parte había decidido cambiar.

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 catorce horas con dieciséis minutos y veinticuatro segundos del dieciocho de noviembre de dos mil once y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre el nuevo diseño propuesto por el señor **Manuel Antonio Ugalde Gamboa**.— 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.** -

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

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