



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0286- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca “BROTHERS” (DISEÑO)

TWEN BRANDS INVESTMENT LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11884)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 924-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de la empresa **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC**, existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 8323 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día catorce de diciembre de dos mil doce, por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLC** solicita la inscripción del signo “**BROTHERS**” el cual protegerá en clase 25 internacional: “*Ropa de playa; abrigos; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; tops; cinturones; calzado; sombrería; bufandas; ropa de dormir; medias; ropa interior*” y **en clase 35** “*Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos*”



para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece, resolvió “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLCM** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las once horas, veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece.

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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. 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).*



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**.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial realizó el cotejo marcario del signo solicitado “**BROTHERS**” observando este Tribunal que el a quo únicamente realizó el cotejo del signo solicitado en la clase 25, con los signos inscritos resolviendo que al existir similitud, rechazaba la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **TWEEN BRANDS INVESTMENT, LLCM**.

No obstante advierte este Órgano de alzada que el cotejo además debió realizarse con la clase 35 solicitada, cotejo que omitió el a quo, obsérvese a folio 21 que en la resolución recurrida el a quo realiza el cotejo únicamente tomando en cuenta la clase 25 internacional solicitada,



señalando que la marca solicitada no es susceptible de inscripción, por corresponder a un signo inadmisibles por derechos de terceros, conforme lo dispuesto por el artículo octavo literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Obsérvese que la clase 35 internacional solicitada lo es para proteger y distinguir: “*Servicios de orden por correo en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en línea en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, artículos deportivos, juguetes y confites; servicios de venta al detalle en relación con productos de cuidado personal, artículos de papel, electrónicos, implementos para escribir, muebles y artículos para el hogar, relojes, bolsos, ropa, artículos deportivos, juguetes y confites.*”, de lo cual se colige que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las once horas veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece.

CUARTO. 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 once horas, veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece 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 citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas veintiséis minutos veinte segundos del seis de marzo de dos mil trece y las que pendan de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0286-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “BROTHERS” (DISEÑO)

TWEEN BRANDS INVESTIMENT LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.2012-11884)

[Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 184-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Corrección de oficio del error material cometido en el **Voto No.924-2013** dictado dentro del presente expediente a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

RESULTANDO

Visto el Resultando Cuarto, debe leerse correctamente “*Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados...*”



CONSIDERANDO

UNICO. Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*” se procede a corregir el error material cometido.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° **924-2013** dictado dentro del presente expediente a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintisiete de agosto de dos mil trece, para que se lea correctamente como sigue: Considerando Cuarto “*Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados....*” En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución.
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora