

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Prisma Natural (Diseño)”

NUEVA DIETÉTICA SL, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4545)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 944-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **NUEVA DIETÉTICA SL**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Parque Empresarial Espaldillas, C/Espaldillas Diez, No. 26-28, Alcalá de Guadaira, Sevilla 41500, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y un minutos y once segundos del trece de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2011, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **NUEVA DIETÉTICA SL**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Prisma Natural**”, en **Clases 03** y **05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cosméticos naturales*”, y “*dietética (productos dietéticos)*” y *fitoterapia (productos de plantas medicinales con fines terapéuticos) naturales*,



respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:21:48 horas del 10 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**PRISMA**”, en clase 03 internacional, bajo el registro número **176186**, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico*”, propiedad de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:06:54 horas del 11 de agosto de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que el signo solicitado no califica para efectos registrales dado que corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y once segundos del trece de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2011, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **NUEVA DIETÉTICA SL**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, expresando sus agravios.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**PRISMA**”, en clases 03 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **176186**, inscrita el 13 de junio de 2008, y vigente desde el 13 de junio de 2018, para proteger y distinguir: “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello dentífricos, enjuagues bucales que no sean para uso médico*”, propiedad de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.** (ver folios 35 y 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y un minutos y once segundos del trece de octubre de dos mil once, resolvió el fondo del asunto *rechazando la inscripción de la solicitud presentada*, por considerarla una marca inadmisibles por derechos de terceros, ya que realizado el respectivo análisis y cotejo con la marca inscrita, tuvo por comprobada la similitud de los signos, considerando que podría causarse confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, estableciendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; todo lo anterior, sin haber realizado un análisis entre la marca solicitada, que se base en la clase 05 del nomenclátor internacional, clase en la que también fue solicitado el signo que nos ocupa, siendo que en ésta resolución solo se hace el análisis de la clase 03 de la nomenclatura internacional, en la que se encuentra inscrita la



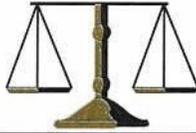
marca que le fue opuesta “PRISMA”, y al momento que se dictó la resolución de fondo que se recurre, no se tomó en cuenta la clase 05, por lo tanto no hay congruencia entre lo prevenido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante las resoluciones de las 09:21:48 horas del 10 de junio de 2011, de las 09:06:54 horas del 11 de agosto de 2011, y lo resuelto por éste en la resolución final de rechazo que aquí se recurre.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió pronunciarse y realizar un adecuado análisis en lo que se refiere a la clase 05 del nomenclátor internacional**, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y resuelto a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

CUARTO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º 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.- Requisitos de las sentencias. 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. (...)”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto No. 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“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 los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, 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. (...)”

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**.



QUINTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual sobre la clase 05 del nomenclátor internacional, clase en la que fue también solicitado el signo que nos ocupa; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una *violación al principio de congruencia*.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis del signo solicitado en concordancia con lo prevenido y resuelto, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

SEXTO. 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 ocho horas con cincuenta y un minutos y once segundos del trece de octubre de dos mil once, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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 que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y



un minutos y once segundos del trece de octubre de dos mil once. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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.-**

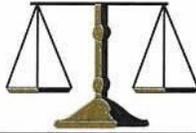
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: EXAMEN DE LA MARCA
TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA
TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.49

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: EXAMEN DE LA MARCA
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.25

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.16