

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0229-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  
“WonderWink”

CID RESOURCES, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-1630)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0329-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **CID RESOURCES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Delaware de Estados Unidos de América, domiciliada en 601 S. Royal Lane, Suite 100, Coppel, TX 75019, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:06:19 horas del 22 de abril del 2022.

**Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:06:19 horas del 22 de abril de 2022, rechazó la marca solicitada **WonderWink (titular CID RESOURCES, INC.)**, para los productos de la clase 10: ropa quirúrgica, ropa médica en la naturaleza de las partes superiores, partes inferiores, pantalones, para uso en examinación médica y

tratamiento, pantalones de uniforme quirúrgico, ropa de quirófano, ropa de tratamiento médico y 25: ropa de enfermera, a saber, superiores e inferiores, uniformes, abrigos de laboratorio, camisas de punto, camisetas de punto, camisetas, chaquetas [ropa], pantalones, pantalones de cargo, camisetas sin mangas, scrubs superiores y pantalones para fines no quirúrgicos; por considerar que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica y distingue productos similares con la marca registrada , que distingue entre otros productos en clase 45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apeló lo resuelto y no expuso agravios en primera ni segunda instancia.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:

1. Mediante auto de las 14:41:05 horas del 1 de marzo de 2021, se suspendió el conocimiento del presente expediente por encontrarse en trámite la solicitud de la marca , que distingue en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales y en clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, cuya titularidad la ostenta la **COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES R.L.** (folio 9 expediente principal).

2. Por auto de las 12:09:19 horas del 13 de enero de 2022, se levantó el suspenso del presente expediente para continuar con el trámite (folio 11 expediente principal).
3. Conforme al auto de las 12:23:58 horas del 13 de enero de 2022 se le previene a la empresa apelante **CID RESOURCES, INC.**, como objeción para el registro de su marca la existencia del registro de la marca  bajo el número 296595, propiedad de **COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES R.L.**, que protege en clase 45: servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.
4. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:06:19 horas del 22 de abril de 2022 (folio 14), rechaza la marca solicitada **WonderWink**, para los productos de la clase 10 y 25 por el registro de la marca  que distingue en clase 45: servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.
5. La marca  se encuentra registrada desde el 24 de mayo de 2021, para las clases 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-31-32-33-34-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45, bajo el registro 296595 a nombre de **COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES R.L.**

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución

---

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad de la resolución tal como se desarrollará más adelante.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO. DE LA INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y NULIDAD DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.** La representación de la empresa **CID RESOURCES, INC.**, recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad Intelectual mediante escrito presentado el 28 de abril de 2022 (folio 20 del expediente principal); pero tanto dentro de la interposición del recurso como después de la audiencia reglamentaria de quince días que le fue conferida por este Tribunal (folio 5 legajo de apelación), omitió expresar agravios.

En el presente caso a pesar de que la apelante no expresa agravios y dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observan una serie de actuaciones viciadas de nulidad por parte del Registro de la propiedad Intelectual, ya que son incongruentes, a saber:

Como se desprende de hechos probados la suspensión del presente expediente obedecía al trámite de registro de la marca  en las clases 10 y 25 que eran los productos con los cuales podría tener algún tipo de relación la marca solicitada, de ahí que se procedió al suspenso de forma acertada.

Pero a la hora de la prevención de fondo y el dictado del rechazo de la marca pedida **WonderWink**, para los productos de la clase 10 y 25, el análisis se realiza para los productos de la marca registrada  en clase 45 y no en las clases 10 y 25, como debió ser.

Además, en el acápite “Sobre lo que debe resolverse”, de la resolución apelada se menciona que la clase de productos es la 32, y en el análisis de fondo se dice que entre WonderWink y **WINK** hay una letra de diferencia, sin un análisis detallado, nunca se observó la cronología o historial que traía el expediente.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Intelectual omitió pronunciarse sobre la lista de productos que en un inicio dieron parte al suspenso del presente expediente, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y determinado a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, ya que, 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 lo 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 este 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 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

**Artículo 28.- Forma y firma de las resoluciones**

**28.1 Forma.** En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

---

**Artículo 61.- Disposiciones especiales sobre la sentencia.**

**61.2 Contenido de la sentencia.** Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte (...)

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, dispuso lo siguiente:

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. (...)

Cabe decir que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, 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 marcaría, 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 Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

Una vez examinado el expediente 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 en el cotejo de la lista de productos que distingue la marca registrada en clase 10 y 25 y un correcto análisis de las denominaciones de los signos enfrentados; por suponer una violación al principio de congruencia.

Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, correspondería en este acto enderezar los procedimientos, y de esta forma, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:06:19 horas del 22 de abril de 2022, 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 Intelectual a las 15:06:19 horas del 22 de abril de 2022. En su lugar, proceda el Registro de Propiedad Intelectual 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 07:12 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/11/2022 08:21 AM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 08:13 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 01/11/2022 07:10 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 02/11/2022 09:38 AM

**Guadalupe Ortiz Mora**

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## Descriptores

### MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33