

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0502-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MARLEN CLEMENCIA SIBAJA FONSECA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-5644

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0023-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación planteado por la señora Marlen Clemencia Sibaja Fonseca, portadora de la cédula de identidad 1-0593-0295, vecina de San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:28:35 horas del 20 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de junio de 2022, la señora Marlen Clemencia Sibaja Fonseca, presentó la solicitud de inscripción de la marca



de fábrica, comercio y servicios para proteger en clase 3: cosméticos

en general, cremas faciales, corporales, gels, jabones, mascarillas, aceites, productos de perfumería y para el cuerpo; y en clase 44: tratamientos de higiene y de belleza para personas.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 15:28:35 horas del 20 de setiembre de 2022, denegó parcialmente la solicitud para los productos de la clase 3, por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de setiembre de 2022, la señora Sibaja Fonseca interpuso recurso de apelación y en sus agravios indicó:

1. La marca solicitada no es igual a la marca registrada Klé. No existe similitud gráfica, fonética, ni de forma o color. La marca solicitada consta de un diseño que la hace diferente.
2. En la resolución se declara una denegatoria parcial y se aprueba la solicitud en clase 44 de servicios de la cual no hay objeción, ni se está impugnando.
3. Existe falta de fundamentación en las resoluciones, por errores que vician el acto administrativo, por incongruencia de lo solicitado y lo concedido, contradicción en el contenido de las resoluciones y por no resolver de acuerdo con lo petitionado y manifiesta que en la última denegatoria parcial no se hace pronunciamiento sobre la clase 44 ya aprobada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se

encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad en este procedimiento.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Visto 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 Intelectual, de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto a que 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 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, disponen en lo que interesa, lo siguiente:

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 61.2 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.

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva.

[...]

4. La parte dispositiva se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los incidentes que no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. Seguidamente, se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o deniegan.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

En esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto 00704-F-00 dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, señaló lo siguiente:

IV.- [...] Sobre el particular precisa recordar, 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 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. [...]

La normativa y cita anterior, resulta 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.

Es decir, 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 Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia.

En el presente caso, observa este Tribunal que dentro del dictado de la resolución final claramente se indica en el considerando primero, que se presentó solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y servicios  para proteger en clase

3: cosméticos en general, cremas faciales, corporales, gels, jabones, mascarillas, aceites, productos de perfumería y para el cuerpo; y en clase 44: tratamientos de higiene y de belleza para personas, clases de la nomenclatura internacional de Niza (ver folio 14 del expediente administrativo).

Sin embargo, todo el desarrollo de fondo en la resolución, únicamente se realiza tomando en cuenta la clase 3 solicitada y su similitud con la marca inscrita según considera el Registro de Propiedad Intelectual; incluso en el considerando sexto se señala que se deniega la marca para la clase 3 con fundamento en el artículo octavo, incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Además, en la parte dispositiva deniega la solicitud en cuanto a la clase 3 y no hace referencia a la clase 44.

Otro aspecto que debe señalarse, versa sobre el punto III de la resolución, titulado “criterio registral”, en ese apartado no se menciona ninguna de las dos clases solicitadas, violentándose así 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 la contraparte, y lo decidido en la resolución.

Otro vicio de nulidad que contiene el procedimiento, es lo señalado en el punto 2, del auto de prevención de fondo y forma, de las 14:58:30 del 5 de julio de 2022, visible a folio 2 del expediente administrativo, en el que el Registro le indica al solicitante, que se deberá limitar la marca solicitada únicamente a marca de fábrica y servicios o comercio y servicios, por cuanto según señala, la marca de fábrica, comercio y servicios no es susceptible de solicitud de conformidad con el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos. Al respecto dicha solicitud que hace el Registro, no tiene asidero legal, ya que el artículo 16

dispone que la solicitud de marca deberá: "...a) Indicar si la marca cuya inscripción solicita es de fábrica, de comercio o de servicios..."

En la resolución final se hace referencia a que la marca es de fábrica y servicios, haciendo caso omiso a lo solicitado por el apelante, quién indicó de forma clara en su solicitud que la marca es de fábrica, de comercio y de servicios. Por lo anterior, no existe duda alguna de que tanto la omisión, como el error contenido en dicho pronunciamiento implica un quebrantamiento del **principio de congruencia** que debió ser observado por el Registro.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil y con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en este procedimiento a partir del auto de prevención de fondo y forma, de las 14:58:30 del 5 de julio de 2022, visible a folio 2 del expediente administrativo, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y emita una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos dilucidados 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 debido a la nulidad declarada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia, que anteceden, se declara la **nulidad** de todo lo actuado en este procedimiento a partir del auto de prevención de fondo y forma dictado a las 14:58:30 del 5 de julio de

2022. En su lugar, proceda ese Registro a enderezar los procedimientos y a dictar una nueva resolución final en la que se pronuncie sobre todos los aspectos dilucidados. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/CJVJ/GOM

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:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA TNR: 00.35.98