

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0477-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

VITAFUERTE INC S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-4006)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0566-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintiséis minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Ronald David Masis Jiménez, portador de la cédula de identidad 1-1771-0431, en su condición de apoderado especial de la empresa **VITAFUERTE INC S.R.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-845032, domiciliada en San José, San Francisco de Dos Ríos, 600 metros sur del restaurante Burger King del Parque de la Paz, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:25:00 horas del 26 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de mayo de 2022 el señor Ronald David Masis Jiménez, de calidades y en la representación citada, solicitó el



nombre comercial para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la comercialización y venta de productos de café, agua, bebidas gaseosas, bebidas energizantes, frescos naturales, así como productos afines a este como bocadillos

dulces o salados.

El Registro le señaló como objeción para la inscripción de su signo la existencia de

los signos  para proteger servicios de restaurante en clase 43 y como nombre comercial para distinguir un establecimiento dedicado al servicio de restaurante.

El solicitante contestó la prevención y presentó un nuevo diseño:  e indicó que este no presenta semejanza con los signos registrados; aportó el pago de los \$25 dólares, relativos a la modificación (folio 26 a 29 del expediente principal).

Mediante resolución de las 10:25:00 horas del 26 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el nombre comercial solicitado inicialmente



; no obstante indicó que la modificación fue aceptada y cambiada en el sistema, pero que se mantienen las similitudes.

Inconforme con lo resuelto, el señor Ronald David Masis Jiménez, apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

1. El nombre comercial que se pretende proteger no es de restaurante. El giro comercial es la venta de batidos energéticos, café y bocadillos para los miembros de un gimnasio ubicado en Heredia, por lo que el público meta o consumidor es totalmente diferente.

2. Existe una clara y sustancial diferencia entre el nombre BRUNO'S y el nombre BRUN O CAFÉ. Difieren en colores y la inscrita no tiene la palabra café; la solicitada presenta una taza de café y un perro.

3. Después de la prevención realizada por el Registro se modificó el nombre



comercial a:  y este diseño no presenta semejanza con los signos registrados.

4. Mercadólogos y expertos en publicidad le han indicado que no existe confusión entre los signos.

5. El registrador no cotejó el nuevo diseño solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad tal como se desarrollará.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA VITAFUERTE INC S.R.L. Mediante resolución de las 10:25:00 horas del 26 de setiembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el nombre comercial solicitado, pero realizó un incorrecto análisis de los signos, motivos que se señalan a continuación.

Como bien se expuso en el considerando primero, la solicitud inicial era el nombre



comercial  , solicitud que fue objetada por el Registro por la existencia de

los signos previos  , para el mismo giro comercial, por lo que el solicitante



aportó un nuevo diseño  para subsanar las objeciones; no obstante, a la hora de realizar el cotejo de los signos para verificar las similitudes el Registro no tomó en cuenta el nuevo diseño presentado y realizó el cotejo con el diseño inicial (folio 34).

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, por cuanto 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 partes 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 este principio, 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

[...]

En esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto 704- F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó 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 señalar 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 debido a que el cotejo de los signos se realizó de forma incorrecta y esto supone una violación al principio de congruencia.

Por ello, con el fin de enderezar los procedimientos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:25:00 horas del 26 de setiembre 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 el recurso de apelación presentado, por cuanto pierde interés debido a 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 10:25:00 horas

del 26 de setiembre de 2022. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sanchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

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