



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0231-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE COMERCIO Y SERVICIOS

PURA VIDA CANNABIS COMPANY LIMITADA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-11988)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 00271-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas un minuto del dieciocho de diciembre del dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado por Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **PURA VIDA CANNABIS COMPANY LIMITADA**, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Rafael, Heredia, calle El Alto, casa verde a mano derecha, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:22 horas del 8 de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de noviembre de 2023 el abogado Marco Antonio López Volio, en representación de la



empresa apelante presentó solicitud de inscripción de la marca de



comercio y servicios para proteger y distinguir productos y servicios de la clase 16, 25 y 35.

Mediante auto dictado a las 12:43:08 horas del 12 de febrero de 2024 (folio 37), el Registro de la Propiedad Intelectual previno a la parte, entre otras cosas, eliminar del diseño el nombre Costa Rica, según criterio C-085-2020, emitido por la Procuraduría General de la República.

El 5 de marzo de 2024 el apoderado de la empresa solicitante contestó en tiempo la prevención indicada. No obstante, mediante resolución de las 10:57:22 horas del 8 de abril de 2024, el Registro declaró el abandono de la solicitud marcaria y ordenó el archivo del expediente indicando que el solicitante “no obtuvo respuesta del solicitante respecto a la prevención de forma.”

Inconforme con lo resuelto, el señor López Volio, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La distintividad no reside en un solo elemento, sino en el signo en su totalidad. No es procedente rechazar la solicitud con base en lo indicado por el Registro puesto que su representada no pretende proteger el nombre de Costa Rica ni la expresión “PURA VIDA”, ni individualmente ni de forma aislada, y no hizo ninguna reserva al respecto. El artículo 20 del Reglamento a la Ley de marcas permite que los signos contengan esos términos.



2. Se debe dar énfasis al análisis en conjunto; por lo tanto, la marca solicitada es distintiva por su aspecto figurativo y por la combinación de todos sus términos.

3. El Registro ha permitido la inscripción de términos similares por lo que se debe mantener un criterio uniforme y establecido para aceptar o rechazar un signo distintivo. No es correcto aceptar unos signos y no otros cuando tienen la misma composición, basándose en el principio de independencia registral.

4. No puede afirmarse que la combinación de las palabras “PURA VIDA”, “CANNABIS” y “COSTA RICA” estén relacionadas con los productos y servicios para los que se solicita la protección. El signo solicitado es arbitrario debido a que no guarda relación alguna con la naturaleza, las características o las funciones de los productos y servicios a los que se aplica.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho probado que el 5 de marzo de 2024 el solicitante contestó en tiempo el auto de prevención dictado a las 12:43:08 horas del 12 de febrero de 2024 (folio 43 a 54).

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



QUINTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS INCORRECTO POR PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR LA SOLICITANTE. Mediante resolución dictada a las 10:57:22 horas del 8 de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el signo solicitado, y en lo que interesa indicó que

...este Registro no obtuvo respuesta del solicitante respecto a la prevención de Forma, ya que claramente se le indico [*sic*] que de acuerdo a los Criterios emitidos por la Procuraduría General de la República como por el Tribunal Registral Administrativo, debía eliminar del signo el nombre “Costa Rica” y los términos “Pura Vida” respectivamente, por ende, se da por no contestado el auto de las doce horas cuarenta y tres minutos del doce de febrero del dos mil veinticuatro... (el subrayado no corresponde al texto original).

El análisis del Registro en la resolución citada resulta incongruente, puesto que señaló que no obtuvo respuesta del solicitante respecto de la prevención de forma, pero según se indicó, es un hecho probado que el solicitante presentó una argumentación para contestar lo prevenido, lo cual no fue analizado por el Registro, solo se limitó a declarar el abandono de la solicitud y archivar el expediente sin un fundamento idóneo.

Con lo anterior se violenta el principio de congruencia, pues 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 al principio indicado, 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. [...]

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:

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. [...]

Conviene 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, la conclusión 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 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 suponer una violación al principio de congruencia, debido a que la prevención de las 12:43:08 horas del 12 de febrero de 2024, fue contestada y el Registro no analizó todos y cada uno de los argumentos argüidos por el solicitante.

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, se debe declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:57:22 horas del 8 de abril de 2024, 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, el cual 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 10:57:22 horas del 8 de abril de 2024. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos y que fueron expuestos por el solicitante en la contestación de la prevención de las 12:43:08 horas del 12 de febrero de 2024. 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 Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.51.73