



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0697-TRA-PI**

**Oposiciones a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “ALLI (Diseño)”**

**GLAXO GROUP LIMITED y GLAXOSMITHKLINE LLC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 2011-3463 y 2011-11515)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 960-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0299-0846, en representación de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Inglaterra, domiciliada en Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Inglaterra; y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado Delaware, domiciliada en 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, New Castle, Delaware 19808, United States of América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2011, el Licenciado **Norman Gutiérrez Israel**, mayor, casado una vez, Ingeniero, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0037-0408, en su condición de



Apoderado General sin límite de suma de la empresa **Gutis Limitada**, de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALLI**”, en **Clase 05** del nomenclátor internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre de 2011, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, formuló oposiciones a la solicitud de inscripción mencionada, y a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en representación de la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALLI**”, en esa misma fecha.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) (...), se declara: i. Sin lugar la oposición planteada MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOI, apoderado especial de GLAXO GROUP LIMITED, contra la solicitud de inscripción de la marca “ALLI”, expediente 2011-3463, presentada por NORMAN GUTIERREZ ISRAEL, en su condición de apoderado general de GUTIS LIMITADA, la cual se acoge. ii. Se rechaza la solicitud de la marca “ALLI” presentada por MARCO ANTONIO JIMENEZ CARMIOI, apoderado especial de GLAXO GROUP LIMITED, expediente 2011-11515. (...). NOTIFÍQUESE. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de mayo de 2012, el Licenciado **Marco Antonio Jiménez Carmiol**, en representación de las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC**, apeló la resolución referida.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Al encontrar este Tribunal errores en el procedimiento llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, siendo que deberá subsanarse de previo los mismos, lo anterior en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009).

**SEGUNDO. SOBRE 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 ocho minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, resolvió el fondo del asunto *acogiendo la inscripción de la solicitud presentada*, declarando sin lugar la oposición interpuesta en su contra por la empresa **GLAXO GROUP LIMITED**; sin embargo, no se pronunció sobre que la oposición presentada también fue interpuesta por la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**; y que asimismo la resolución final dictada en autos fue apelada por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol en representación de ambas empresas, sociedad esta última, a la cual ni siquiera le fue requerido el poder de mérito ni la tasa correspondiente a dicha oposición, por parte del Órgano a quo en el presente expediente.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió realizar un pronunciamiento acerca de la oposición también planteada por la empresa GLAXOSMITHKLINE LLC** y que fuera interpuesta por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol en un solo acto en representación de ambas empresas, asimismo el poder de mérito así como la tasa de ley correspondiente a su oposición, aspectos



relevantes que debieron ser tomados en cuenta, debidamente analizados y resueltos a la hora de resolver por el fondo el presente asunto el Órgano a quo.

**TERCERO. 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 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 1° 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.- 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**.

**CUARTO. 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 una de las empresas oponentes, el correspondiente poder por parte de su representante, así como del pago de la tasa del ley correspondiente a su gestión de oposición, sea de la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal



Civil, por suponer una *violación al principio de congruencia*.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso por lo anteriormente citado, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las 08 horas con 58 minutos y 41 segundos del 17 de abril de 2012.

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 la interposición de la oposición presentada por las empresas **GLAXO GROUP LIMITED** y **GLAXOSMITHKLINE LLC** en conjunto, el poder correspondiente de ambas, así como el pago de tasa de ley correspondiente por cada una de ellas, y no limitarse a los de sólo una de ellas, 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 impropiedad de competencias y deberes propios del **a quo**.

**QUINTO.** 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil doce, 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil doce. 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***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

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