

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0640-TRA-PI

Oposición a solicitud de nombre comercial “EL NOVILLO GORDO”

PETHAL LTDA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2010-11813)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0274 -2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, con cédula de identidad 1-984-695, en representación de la empresa **PETHAL LTDA.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Uruguay, con domicilio en calle Echevarriarza 3312 apto. 501, Montevideo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:12 horas del 12 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 22 de diciembre de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la **licenciada Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, con cédula 1-679-960, vecina de San José, en representación de la empresa costarricense MAQUIVIAL, S.A. con cédula jurídica 3-101-300146, solicitó el registro del nombre comercial “**EL NOVILLO GORDO**” para proteger y distinguir: “*un restaurante y bar al estilo de la parrilla argentina*”. En escrito presentado el 24 de enero de 2011 la solicitante modificó su pretensión, **reclasificándola a una solicitud de registro de marca de servicios**, para proteger y distinguir “*servicio de restaurante y bar al estilo de la parrilla argentina*”

en **clase 43** de nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que los edictos de ley fueron publicados en las ediciones de La Gaceta números 49 a 51, de los días 10, 11 y 14 de marzo de 2011. Y una vez transcurrido el término conferido en ellos presentó su oposición la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de **PETHAL LTDA** aduciendo que ésta tiene inscrito el signo “**EL NOVILLO ALEGRE**” en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 14:27:12 horas del 12 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por PETHAL LTDA y en consecuencia admitió solicitud de registro del nombre comercial EL NOVILLO GORDO propuesta originalmente por MAQUIVIAL, S.A.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la **licenciada Villanea Villegas**, en la representación indicada, presentó recursos de revocatoria con apelación subsidiaria, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no resulta necesario exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. Respecto de la falta de congruencia en las resoluciones finales dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial dentro del trámite de solicitudes marcarias, este Tribunal, en el **Voto No. 015-2008** de las 12:30 horas del 14 de enero de 2008, indicó:

*“...el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**, sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso **deberá ser reunido 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; es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**...”*

Este principio se encuentra contenido en los artículos 99 y 155 de nuestro Código Procesal Civil, disponiendo en lo que interesa, lo siguiente:

*“**Artículo 99.** Congruencias. La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda...”*

*“**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...**” (Lo resaltado no es del original).*

Y es que, las citadas normas resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el Registro de la Propiedad Industrial, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los Registros que integran el

Registro Nacional.

Analizado el expediente venido en alzada a la luz de dichas referencias; y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Industrial de observar este principio, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas las resoluciones finales que emita **debe pronunciarse en forma expresa sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos** que en él se realicen y **sin comprender cuestiones distintas a las demandadas**.

El caso bajo análisis, se trata de la marca de servicios “*EL NOVILLO GORDO*”, a cuyo registro se opuso PETHAL LTDA., siendo que dicha solicitud fue admitida por el Registro de la Propiedad Industrial. Sin embargo, observa este Tribunal que en la resolución apelada la Autoridad Registral se refiere básicamente a la no demostración de notoriedad de la marca de la empresa opositora, la que además no está inscrita en Costa Rica, y, por el contrario, más bien consta en el expediente el rechazo a su marca.

Asimismo, advierte este órgano de Alzada que si bien es cierto en el Considerando Cuarto se hace alusión al signo propuesto, y se analiza el mismo desde la óptica de la legislación para marcas y no para nombres comerciales, en toda la resolución apelada se hace referencia a un nombre comercial cuando lo solicitado es una marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional, de acuerdo a la modificación solicitada por MAQUIVIAL S.A. -y de este modo lo advierte la propia solicitante en escrito presentado ante este Tribunal el 7 de marzo de 2018 (folio 38 de legajo de apelación)-, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros que conforman el Registro Nacional.

A mayor abundamiento, sobre este principio la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 1277-F-S1-2012** de las 08:40 horas del 11 de octubre de 2012, dispuso:

“... III.- La incongruencia, en forma reiterada ha indicado esta Sala, se

produce cuando existe una desarmonía entre lo solicitado por las partes al momento de formular su pretensión y lo que en definitiva resuelve el órgano jurisdiccional encargado de conocer el asunto en el dispositivo del fallo. Las consideraciones realizadas para fundamentar la sentencia pasan a un segundo plano, sin que den lugar a esta patología. En esencia, se puede presentar cuando se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con lo peticionado (extra petita), o bien, porque contiene disposiciones contradictorias. ..." (El subrayado no es del original).

Así las cosas, determina este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por la empresa solicitante, por cuanto se resuelve con fundamento en el análisis de un objeto distinto al solicitado por la gestionante, visto lo cual debe declararse la nulidad de la resolución de las 14:27:12 horas del 12 de octubre de 2017 y las que penden de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie en forma expresa sobre todos los extremos objeto de debate, esto es, respecto de la solicitud de registro de la marca de servicios **“EL NOVILLO GORDO”**, propuesta por la empresa **MAQUIVIAL S.A.** Asimismo, por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado por la solicitante.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución de las 14:27:12 horas del 12 de octubre de 2017 y las que penden de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie en forma expresa sobre la solicitud de registro de la marca de servicios **“EL NOVILLO GORDO”**, propuesta por **MAQUIVIAL S.A.** Asimismo, por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado por la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en representación de la empresa **PETHAL LTDA.** Previa constancia y

copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que proceda al dictado de una resolución conforme a Derecho. Por haber perdido interés, no se entra a conocer el recurso de apelación presentado. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora