



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0476- TRA-PI-**

**Oposición a la de Señal de Propaganda “ESTACION VERDE JAGUAR”**

**ENERSOL DE COSTA RICA S.A, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-7502)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 1334-2012**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil trece.**

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Jenny Vargas Tuck, mayor, soltera, abogada vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil ciento treinta y nueve cero sesenta y tres, apoderada especial de la sociedad **ENERSOL DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de agosto de dos mil once, por el señor Alberto Gerardo Mesén Madrigal, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **ENERSOL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la Señal de Propaganda “**ESTACION VERDE JAGUAR**” para proteger y distinguir “*Estaciones de servicios, gasolineras, lubricentros tiendas de conveniencia y otros.*”



**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **JAGUAR CARS LIMITED**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce resolvió “(...) *I. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **JAGUAR CARS LIMITED**, contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**ESTACION VERDE JAGUAR**” (DISEÑO) presentada por **ALBERTO GERARDO MESEN MADRIGAL** en su condición de apoderado especial de **ENERSOL DE COSTA RICA S. A**, la cual se acoge...*”

**TERCERO.** Que la licenciada Jenny Vargas Tuck, mayor, apoderada especial de la sociedad **ENERSOL DE COSTA RICA S.A**, presentaron recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, salvo lo que se indicara en el considerando tercero, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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

#### **CONSIDERANDO**

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



**SEGUNDO. NULIDAD DE LO ACTUADO.** Analizado el expediente venido en alza 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 cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto **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 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el *a quo*, 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. Al respecto, los artículos 99 y 155 de citas, 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 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. Se formularán con los siguientes requisitos: ...4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden: ... ch) Excepciones. d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente...” (Lo resaltado no es del original).*



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, tomando en cuenta las excepciones referidas, la materia que constituye el fin público de cada registro, donde la calificación deberá hacerse de oficio para verificar que la solicitud se adecúa a la normativa vigente.

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**.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial en el considerando Quinto indica: “***SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia y tomando en cuenta el principio de especialidad, considera esta instancia que existen argumentos desde el punto de vista legal para acoger la oposición planteada por la empresa JAGUAR CARS LIMITED, razón por la cual debe denegarse la inscripción de la señal de propaganda “ESTACION VERDE JAGUAR (DISEÑO), presentada por ENERSOL DE COSTA RICA.S.A*** “y en el **POR TANTO** de la citada resolución indica: “*I Se declara con lugar la oposición*



*interpuesta por el apoderado de JAGUAR CARS LIMITED contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ESTACION VERDE JAGUAR (DISEÑO)”;* presentada por ALBERTO GERARDO MESÉN MADRIGAL , en su condición de apoderado especial de ENERSOL DE COSTA RICA .S. A, **la cual se acoge** (Lo subrayado no pertenece a su original). Razón por la cual se denota una incongruencia entre lo señalado en el considerando Quinto y lo resuelto en el Por Tanto, situación que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros, por cuanto se acogen dos pretensiones que son contradictorias entre sí.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce.

**CUARTO.** 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 el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce, y las que pendan de ésta para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según 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.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones citadas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos del diez de abril de dos mil doce, y las que penden de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos. 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 Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**