



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0979-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio (CROWN WORLDWIDE)

CROW PACKAGING TECHNOLOGY INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3222-08)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1524-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa oponente **CROWN PACKAGING TECHNOLOGY INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware y domiciliada en 11535 South Central Avenue, Alsip Illinois 60803, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del veinticinco de junio del dos mil nueve.

CONSIDERANDO

ÚNICO. NULIDAD DE LO ACTUADO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada ha de ser anulada por resultar incongruente entre lo solicitado y lo efectivamente resuelto. Sobre el principio de congruencia, el



Voto de este Tribunal número 330-2009 de las ocho horas con treinta minutos del 15 de abril de 2009, estableció lo siguiente:

*“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 N° 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**.” (negritas, subrayados e itálicas del original)*

En el presente asunto, el signo solicitado y publicado es “**CROWN WORLDWIDE**”, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **Clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos: “*materiales de empaque incluidos cajas de cartón, cajas de papel, embalaje de cartón de papel para botellas, envolturas, bolsas, sobre, bolsas de papel o plástico para empaquetar, papel para empaquetar, papel para empacar, excepto cinta adhesiva o bandas adhesivas para uso de escritorio o en casa, excluyendo paquetes y/o envolturas (de cartón o papel) para botellas o contenedores (de cartón o papel) para el almacenamiento de líquidos*”; mientras que el signo analizado y efectivamente cotejado con las marcas propiedad de la empresa opositora, en la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial fue por error del órgano a quo “**CROWN WORLDWIDE**”, como marca de servicios, para proteger y distinguir en **Clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes servicios: “*La carga y descarga de cargas, empaque, envoltura, almacenamiento, envío y entrega de bienes, el porte debido, transporte de muebles y artículos domésticos, protección del transporte de objetos de valor, el transporte marino, el transporte de vía férrea, servicios de mudanza, el almacenaje, la renta de almacén, la renta de contenedores de almacenamiento, el barco-almacenamiento.*”; por lo que se resolvió por parte del órgano a quo, algo distinto a lo solicitado, razón por la cual una vez examinado el expediente venido en alza, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima



procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, quebrantándose con ello el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, que corresponde decretar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del veinticinco de junio de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento congruente sobre los aspectos que conforman el presente expediente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, SE ANULA la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos y veinticinco segundos del veinticinco de junio de dos mil nueve. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente sobre los aspectos que conforman el presente expediente. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98