



Expediente N° 2007-0141-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca "CLAIR FARAH" (diseño)

Tommy Hilfiger Licensing Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4713-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 287-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del once de setiembre de dos mil siete.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TOMMY HILFIGER LICENSING INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 913 N. Market Street, Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN FINAL DICTADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la marcha del procedimiento, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas, cincuenta minutos, del dieciocho de mayo de dos mil siete, toda vez que de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, normas de aplicación supletoria tanto en los



procedimientos desarrollados por el a quo, como en aquellos casos que resultan de competencia de este Tribunal, se debe advertir sobre la obligación que tiene el órgano a quo de cumplir con un requisito indispensable, cual es el de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia. 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 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...*”. Sobre este aspecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 704-F-00 de las 15 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso: “*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.*” . Observa este Tribunal que la resolución final dictada es omisa, por cuanto el Registro debía, por disposición de ley, pronunciarse sobre la petitoria accesoria planteada por la representación de Corporación Farls S.A. en su escrito de contestación de la oposición, presentado ante el Registro en fecha veinte de abril de dos mil cuatro, punto 3 de su petitoria, visible a folio 18 del expediente en el cual aportan nuevo logo para inscribir. Lo anterior, contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte del Registro a quo, principio que ha sido tratado por la jurisprudencia judicial, como se indicó en líneas atrás.



SEGUNDO: LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto y lo solicitado dentro de este proceso, debe declararse la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil siete, para que devuelto el expediente a ese Registro proceda a pronunciarse sobre los aspectos omitidos. Previa constancia y copia que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Resolución sobre solicitud de inscripción de marca