



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-261-TRA-PI

**Oposición a solicitud inscripción de marca de fábrica “SANTA MARTA GALLINAZA”
CORPORACION PIPASA, apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4776-00)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 525-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por el Licenciado Denno Aguiluz Milla, mayor, bínubo, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, apoderado especial, de la sociedad de esta plaza CORPORACION PIPASA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica 3-101-012933, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, tres minutos, treinta y dos segundos del diez de setiembre de dos mil ocho.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El señor Emilio Zúñiga Aguilar, mayor, casado una vez, industrial, cédula de identidad 1-149-694, en representación de la sociedad GRANJA AVICOLA SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica 3-101-037102, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “SANTA MARTA GALLINAZA”, como marca denominativa, para proteger abono orgánico hecho a base de excremento de



gallina, para ser aplicado en la tierra. El Registro, mediante resolución de las trece horas y veinte minutos del veintitrés de agosto de dos resolvió emitir el edicto correspondiente para su publicación, el cual según se constata a folio quince del expediente, se emitió con un diseño adjunto. Previa publicación del edicto, mediante memorial presentado el día 19 de enero de 2001, la Licenciada Ana Graciela Alvarenga Jiménez en representación de CORPORACION PIPASA, S.A., presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**SANTA MARTA GALLINAZA**” **DISEÑO**, en clase 1. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se combate, emitida a las diez horas, tres minutos, treinta y dos segundos del diez de setiembre de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la inscripción de la marca “**SANTA MARTA GALLINAZA (DISEÑO)**”.

SEGUNDO. Conforme lo anterior, este Tribunal advierte en el presente asunto, que el Registro de la Propiedad Industrial tramitó en forma incorrecta la solicitud presentada, gestionándose como marca mixta cuando, lo que presentó ante ese Registro el 19 de junio de 2000 fue la solicitud de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial (ver folio 1) y tanto el edicto como la resolución final la señalan como “**SANTA MARTA GALLINAZA (DISEÑO)**”.

En tal relación, ha de tenerse presente que conforme el artículo 15 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 21 inciso a) del Reglamento a dicha Ley, el edicto o aviso que se publique debe contener la marca tal como se haya solicitado; por su parte, el artículo 18 del citado Reglamento impone que: *“Por el solo hecho de la presentación de la solicitud de registro de marca o signo distintivo se entenderá que el solicitante pretende la inscripción y protección del mismo, tal y como aparece en la solicitud...”*

Así, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, acerca de lo rogado en la solicitud de registro presentada al efecto. Lo anterior, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la contigencia

de la causa, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento, no debe ser variado al momento de su resolución. Por consiguiente, la marca cuyo registro se solicite debe ser analizada tal y como se haya solicitado en una única resolución final y cumplir con el *principio de congruencia*.

Sobre dicho principio de congruencia, los artículos 99 y 155 párrafo 1º 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese 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: *“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.”*

Todo lo anterior, resulta aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. En consecuencia, al presentarse en el caso de marras una situación que va contra el ordenamiento jurídico, norte de toda la actuación de la administración pública, procede declarar



nulo todo lo resuelto por el Registro a partir de la resolución dictada a las trece horas con veinte minutos del veintitrés de agosto de dos mil, procediéndose a devolver el expediente a la oficina de origen, para que proceda a orientar el curso de los procedimientos, tal y como lo establece el artículo 197 del Código Procesal Civil.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las trece horas con veinte minutos del veintitrés de agosto de dos mil, a efecto de enderezar los procedimientos conforme la Ley. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.44.96