



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0847-TRA-PI

**Oposiciones a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “GALLINITA (Diseño)”
QUALA S.A., Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1214-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 548-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **QUALA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Carrera 54 No. 42 A – 31 Sur, Santafé de Bogotá, DC, Colombia, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2004, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Société des Produits Nestle S.A.**, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**GALLINITA (Diseño)**”, en Clase



29 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2004, el señor **Pedro Dobles Villela**, en representación de la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2004, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **QUALA S.A.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por los apoderados de **CORPORACIÓN PIPASA Y QUALA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **GALLINITA (DISEÑO)**, en clase 29 internacional, presentada por **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, la cual se **ACOGE**. (...). **NOTIFÍQUESE.**-”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de setiembre de 2008, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **QUALA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia reglamentaria por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cinco minutos del trece de febrero de dos mil nueve, no expresó agravios.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la



manera en que se resuelve este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, resolvió el fondo del asunto *acogiendo la inscripción de la solicitud presentada*, declarando sin lugar las oposiciones interpuestas en su contra, respectivamente por las empresas **CORPORACIÓN PIPASA S.A.** y **QUALA S.A.**; sin embargo, solo analizó y se pronunció sobre los argumentos de la oposición planteada por la empresa **QUALA S.A.**, realizando el cotejo entre la marca solicitada y las marcas propiedad de **QUALA S.A.**; todo lo anterior, sin pronunciarse en relación al porqué no acoge la oposición planteada por la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A.**, limitándose únicamente en la parte dispositiva de la resolución recurrida, a rechazar dicha oposición, sin hacer un análisis ni un pronunciamiento puntual y preciso sobre los argumentos de la misma.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió realizar un análisis de los argumentos de la oposición** interpuesta por la representación de la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A.**, aspectos relevantes que debieron ser tomados en cuenta, debidamente analizados y resueltos a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.

TERCERO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO. 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 marcaría, **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**.

CUARTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual sobre los alegatos de defensa esgrimidos por una de las partes oponentes, sea la representación de la empresa **CORPORACIÓN PIPASA S.A.**; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una *violación al principio de congruencia*.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso por lo anteriormente citado, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las 10 horas con 10 minutos del 14 de agosto de 2008.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis de los argumentos de ambas de las oposiciones presentadas, no limitarse a los de sólo una de ellas, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este



proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. 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 la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil ocho, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con diez minutos del catorce de agosto de dos mil ocho. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE LA MARCA

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25