



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0445-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “VIP REALTOR Platinum” (DISEÑO)

PARADIGMA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6653-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 683-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Eric Todd Neuvert, vecino de San José, titular de la cédula de residencia temporal número uno ocho cuatro cero cero cero tres cuatro tres tres dos, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **PARADIGMA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y cuatro minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintinueve de julio de dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Eric Todd Neuvert, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **PARADIGMA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Escazú, Centro Comercial Plaza Itskazú, Segunda Planta, local número 202, solicitó la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



inscripción de la marca de comercio en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “Servicios de negocios inmobiliarios”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas treinta y cuatro minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintiocho de mayo de dos mil diez el apoderado de la compañía **PARADIGMA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

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, 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



SEGUNDO. Analizado el expediente venido en alzada 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.

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 resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **PARADIGMA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA**, indicando en la parte dispositiva lo siguiente: (...) ***SE RESUELVE Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional...***”

La parte dispositiva de la resolución apelada no corresponde a la clasificación internacional



solicitada por la marca  por ello, al haberse emitido una resolución con considerandos que no tienen congruencia con la parte dispositiva, obsérvese que el signo solicitado es para proteger en clase 36 “Servicios de negocios Inmobiliarios”, y la parte dispositiva fundamenta el rechazo de la solicitud basada en la clase 41 internacional, se considera que la resolución deviene en absolutamente nula y así debe declararse para que el a quo proceda a hacer sus considerandos de la manera que amerita una resolución de este tipo.”

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 con quince minutos y diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez.

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 del signo solicitado en concordancia con los alegatos y pruebas presentadas por el gestionante, de tal forma que si este Tribunal se entrara a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, 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**.

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 catorce horas con treinta y cuatro minutos y cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil diez 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos, cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil diez y las que pendan 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 el recurrente. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora