

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0458- TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la Marca “DASSLER” (DISEÑO)**

**PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3429-09)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 1060-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del treinta de noviembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de **PUMA AG. RUDOLG DASSLER SPORT**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cinco de mayo de dos mil nueve, por el señor Juan Antonio Morales Madrigal, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **HECHIZO DEPORTIVO SOCIEDAD**

**ANÓNIMA**, solicita la inscripción del signo



el cual protegerá en clase 25 internacional “Uniforme oficial de juego local y visitante ( en todas sus versiones), playera y short de entrenamiento, pants de entrenamiento y pants de viaje, playeras réplicas de juego, playeras de concentración (tipo polo), playeras de entrenamiento, chamarras, pants, tenis, uniformes de portero, pantalón de mezclilla, pantalón de gabardina, camisa sport, suéteres,

bermudas, zapatos, tacos, gorras, calcetas, casacas, calzado y ropa deportiva”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero de dos mil diez, resolvió “(...) *Declarar inadmisibile por extemporánea la oposición interpuesta por el señor VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su condición de apoderado de la empresa PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT. II Se ordena continuar con el trámite expediente del signo*

*distintivo  en clase 25 internacional.”*

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero de dos mil diez

**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 el Juez Alvarado Valverde, 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 el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual expresamente señala que si se han presentado una o más oposiciones serán resueltas junto con lo principal de la solicitud en un solo acto y mediante resolución fundamentada y conforme 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 no realizó el cotejo marcario del signo solicitado  con el signo propiedad de otra de las empresas opositoras **ADIDAS A G**, observando este Tribunal

que el a quo únicamente se limitó a declarar inadmisible por extemporánea la oposición interpuesta por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado de la compañía **PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT**, ordenando continuar con el trámite del expediente del

signo distintivo solicitado  razón por la cual advierte este Órgano de alzada que el cotejo debió realizarse integralmente con toda la prueba que obra en el expediente, de lo cual se colige que el Registro de la Propiedad Industrial, evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

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 once horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero de dos mil diez

**CUARTO.** 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 once horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero 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 once horas cuatro minutos cincuenta y siete segundos del tres de febrero de

dos mil diez, y las que penden 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 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*