

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0543-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo D-TEK PRUEBA DE DROGAS
(DRUG TEST)**

Aventis Pharma S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6003-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1109-2009

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Bachiller José Pablo Carter Herrera, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento setenta y siete-seiscientos sesenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Aventis Pharma S.A., organizada y existente acorde a las leyes de la República Francesa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:58 horas del 17 de setiembre de 2008.

CONSIDERANDO

ÚNICO. NULIDAD DE LO ACTUADO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada ha de ser anulada por contener vicios referidos a la congruencia entre lo pedido por las partes y lo efectivamente analizado y otorgado. Sobre el principio de congruencia, el voto de este Tribunal número 330-2009 de las 08:30 horas del 15 de abril de 2009 indicó:



“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 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 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 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.” (negritas, subrayados e itálicas del original)

En efecto, tenemos que la empresa F.B. Brecas Exportaciones S.A. solicitó su signo de la siguiente forma:

D-TEK
PRUEBA DE DROGAS
(DRUG TEST)

Sin embargo, a folio 11 se aprecia como la publicación se realizó indicando el signo solicitado tan solo como D-TEK, y de esa forma fue cotejado en la resolución final. Existe entonces una incongruencia entre lo efectivamente solicitado y lo finalmente concedido, por lo que este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la publicación del edicto realizado y de las



demás resoluciones que de dicha publicación dependan, por haberse desarrollado los procedimientos basándose en un signo que no fue el solicitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula la publicación del edicto realizado y de las demás resoluciones que de dicha publicación dependan, en especial la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:16:58 horas del 17 de setiembre de 2008. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para que enderece los procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente respecto de los alegatos y probanzas aportados por todas las partes en pugna. **NOTIFÍQUESE.**

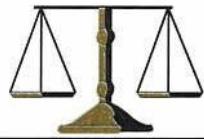
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98