

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1077-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PICCOLINI”

BARILLA G E R FRATELLI-SOCIETA PER AZIONI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4081-05)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 119-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del diez de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BARILLA G E R FRATELLI-SOCIETA PER AZIONI**, organizada y existente conforme a las leyes de Italia en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y dos minutos y treinta y nueve segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve.

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 resultar incongruente entre lo controvertido y lo efectivamente resuelto. 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 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 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 el presente asunto, las marcas registradas son “NICOLINI” N° de registro 114935 y “PICOLINA” N° de registro 170029, pero en el cotejo marcario realizado en la resolución final se analizó únicamente con la marca “NICOLINI” y no se refirió a la marca “PICOLINA”, opuesta en la calificación del artículo 14 cuya resolución consta a folio 33, lo cual obliga a decretar la nulidad de la presente resolución para que se efectué el cotejo con las dos marcas citadas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y dos minutos y treinta y nueve segundos del veintinueve de junio del dos mil nueve. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98