

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0830-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ALIAxis (Diseño)”

ALIAxis S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1913-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 330-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del quince de abril de dos mil nueve.

Visto el ***Recurso de Apelación*** presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, Abogada, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número 1-1143-447, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **ALIAxis S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Bélgica, domiciliada en avenue de Tervuren 270, 1150 Bruxelles, Belgium, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintitrés minutos y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho; y,

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2007, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **ALIAxis S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ALIAxis (Diseño)**”, en **clase 17** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: caucho y bienes hechos a base de dicho material y no incluido en otras clases, barreras de fuego,

plástico estirado para manufacturar, tubos flexibles, no de metal; coyunturas y empalmes no de metal para tuberías, sus partes y accesorios no incluidos en otras.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:09:19 horas del 24 de enero de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**ALIAXIS (Diseño)**”, en clase 17 internacional, bajo el registro número **170547**, para proteger y distinguir tubos flexibles no metálicos, propiedad de la empresa **ALTICA BARRIO ESCALANTE S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintitrés minutos y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de octubre de 2008, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **ALIAXIS S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 03 de marzo de 2009, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las nueve horas con quince minutos del 9 de febrero del dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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 LA NOTORIEDAD ALEGADA Y LA PRUEBA APORTADA POR LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ante la notificación de la resolución dictada a las 11:09:19 horas del 24 de enero de 2008 por el Registro de la Propiedad Industrial supracitada, mediante la cual se le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “ALIAxis (Diseño)”, en clase 17 internacional, bajo el registro número 170547, para proteger y distinguir tubos flexibles no metálicos, propiedad de la empresa **ALTICA BARRIO ESCALANTE S.A.**, la representante de la empresa solicitante mediante escrito presentado en fecha 21 de abril del 2008, dentro del plazo otorgado por el Registro, contestó la prevención del artículo 14 de la Ley Marcas, alegando la notoriedad y fama de su marca, citando el artículo 6 bis del Convenio de París, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, los Votos 471-2002 y 414-2007 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera; además de aportar a su dicho, copias de revistas y boletines publicitarios donde se hace referencia y se encuentra contenida la marca de sus representada, **indicando que los documentos originales fueron aportados en el expediente 2007-1910 de la marca “ALIAxis (Diseño)”**, en clase 19; asimismo aportaron un listado de los países donde se encuentra inscrita su marca, haciendo saber que con posterioridad serían aportados las copias certificadas de los títulos que amparan dichas inscripciones.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas con veintitrés minutos y tres segundos del dieciocho de setiembre de dos mil ocho, resolvió el fondo del asunto ***rechazando la inscripción de la solicitud presentada***, por considerarla una marca inadmisibile por derechos de terceros, ya que realizado el respectivo análisis y cotejo con la marca inscrita, tuvo por comprobada la identidad de los signos, considerando que podría causarse confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, estableciendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; todo lo anterior, sin pronunciarse en cuanto a la notoriedad alegada, ni en cuanto a la prueba aportada por la representante de la empresa solicitante supracitadas, simplemente señalando en el Considerando VIII inciso c) de la resolución de mérito, que se tiene por alegada la notoriedad de la marca por parte de la solicitante; pero se limita el Registro a citar aspectos doctrinales y legales sin hacer un pronunciamiento puntual y preciso en cuanto a dichos aspectos.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió pronunciarse sobre la notoriedad y la prueba aportada y referida** por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **ALIAxis 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 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**.

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 la parte solicitante, sean estos el aspecto de la notoriedad de la marca y la prueba aportada a efectos de comprobarla; 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 23 minutos y 03 segundos del 18 de setiembre 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 del signo solicitado en concordancia con los alegatos y pruebas presentadas por la gestionante, 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 veintitrés minutos y tres segundos del dieciocho de setiembre 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 veintitrés minutos y tres segundos del dieciocho de setiembre 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

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.09

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.05

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49

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

TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.16