
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0013-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL “LOGIX SOFT”

LOGIX SOFT L.A., S.A., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8238)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0432-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el señor Santiago Solano Rojas, administrador de empresas, titular de la cédula de identidad 1-0877-0745, vecino de San Isidro de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa costarricense **LOGIX SOFT L.A., S.A.**, con cédula de persona jurídica **3-101-617997**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:33:20 horas del 19 de noviembre de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de agosto de 2019, el señor Santiago Solano Rojas, de calidades y condición dicha, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial **LOGIX SOFT**, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a mercadeo, venta, desarrollo, implementación y soporte de software y aplicaciones; desarrollo de sitios web, actualizaciones y licencias de aplicaciones y software

en general; consultoría en temas de logística, ubicado en Heredia, San Isidro, kilómetro 12, carretera al Braulio Carrillo, instalaciones contiguas a la entrada de Santa Elena de San Isidro de Heredia, mano izquierda”.

Consecuencia de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de prevención de las 15:28:32 horas del 3 de setiembre de 2019, entre otras objeciones, determinó que en la publicidad registral se encuentra inscrito el nombre comercial **LOGICS**, registro **120831**, titular **LOGICS SISTEMAS, S.A.**, para proteger y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a la distribución y venta de sistemas de computación (software), así como servicios de computación relacionados con asistencia e instalación de los mismos. Ubicado en San José, en el Centro Comercial Paseo del Parque, local no. 7”; como rola a folios 8 a 11 del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:33:20 horas del 19 de setiembre de 2019, deniega la solicitud de la inscripción presentada, al determinar que el nombre comercial solicitado causa confusión con otro signo ya inscrito de conformidad con el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 25 de noviembre de 2019, la representación de la empresa **LOGIX SOFT L.A., S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios que en la Gacetas números: 202, 203 y 204, de fechas: 24, 25 y 28 de octubre de 2019, se publicaron los correspondientes avisos de solicitud de inscripción de la marca **LOGIX SOFT** (Diseño), en clases: 35 y 09; además en las Gacetas números: 205, 206 y 207, de fechas: 29, 30 y 31 de octubre de 2019, se publicaron correspondientemente los avisos de solicitud de inscripción de **LOGIXSOFT** denominativo en clases: 35 y 09, por tales razones, al ser autorizadas las correspondientes publicaciones de ley, no se encuentra

obstáculo alguno para que suceda de igual forma con el nombre comercial solicitado **LOGIX SOFT**.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter, que puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia **se observan vicios en sus elementos esenciales** que causan nulidad como se desarrollará.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, que disponen en lo que interesa, lo siguiente:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y **congruentes con lo solicitado o previsto por la ley**.

Artículo 61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y

cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte. (el subrayado es nuestro).

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las sentencias tendrán un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva.

“[...] 4. La parte dispositiva se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los incidentes que no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. Seguidamente, **se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o deniegan.** [...]”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto No. 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

“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.

En el caso bajo estudio, observa este Tribunal que por medio del auto de las 15:28:32 horas del 3 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial le previno al solicitante las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, conforme al artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo anterior, a efectos de que el interesado procediera a subsanar su solicitud como consta a folios 10 a 11 del expediente principal, la cual fue contestada por el solicitante mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2019, indicando como parte de sus manifestaciones que la sociedad **LOGICS SISTEMAS, S.A.**, con cédula de persona jurídica **3-101-158185**, titular del nombre comercial **LOGICS**, registro **120831**, se encuentra disuelta según la Ley 9024, de ahí que el titular del signo **LOGICS**, no se

encuentra dentro de la esfera jurídica, como rola a folio 19 del expediente en mención; en razón de ello este aspecto debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y determinado a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo, violentándose así el principio de congruencia, ya que, 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 lo pretendido por la contraparte, 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.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el **principio de congruencia** estipulado en los artículos 28.1 y 61.2 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:20 horas del 19 de noviembre de 2019, 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, citas legales y jurisprudencia, que anteceden, se declara la **nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:20 horas del 19 de noviembre de 2019. 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. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad

con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.10 NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98