

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0414-TRA-PI

Solicitud de Nulidad del registro de la marca “GA.MA (Diseño) y otras.

Duna Enterprises, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 02-9247, 03-7469, 03-7468, 03-7470)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 166-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del nueve de mayo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatrocientos cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su carácter de Apoderado de la empresa “**Duna Enterprises, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres- cero doce- cuatrocientos sesenta y un mil ochocientos tres, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Analizado el expediente venido en alza 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 99 y 155 del Código Procesal Civil. Dichas normas 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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).

SEGUNDO: En el caso de análisis se trata de la acumulación de dos acciones de nulidad presentadas recíprocamente por las empresas **Duna Enterprises, S.A.** y **Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, a efecto de que se anule como pretensión de la primera sociedad, la marca comercial “**Ga.ma Italia**” (*diseño*) inscrita en clase 9 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número 142517, cuyo propietario es la compañía **Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**; y como pretensión de la segunda sociedad, la nulidad de las marcas “**Gama Italy Professional**” (*diseño*), en las clases 08 registro número 146348, 09 registro número 146382 y 011 registro número 146325, inscritas a nombre de la compañía **Duna Enterprises, S.A.**

Observa este Tribunal que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis es **omisa**, en cuanto a que resolvió la acción de nulidad interpuesta por la empresa **Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, y por consiguiente la nulidad de los registros marcarios propiedad de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la compañía **Duna Enterprises, S.A.**, pero no resolvió la acción de nulidad de ésta última contra **Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, que pretendía la nulidad del registro inscrito a nombre de ésta sociedad.

El Registro debió por disposición de ley, pronunciarse expresamente sobre lo pretendido por cada una de las sociedades involucradas, ya que eran dos acciones acumuladas cada una con su respectiva pretensión, siendo que solo una de ellas obtuvo pronunciamiento expreso, lo que contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de 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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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...*" (El subrayado no es del original).

Por otra parte el Registro se equivoca cuando al declarar con lugar la primera acción, sea la de la compañía **Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, canceló por equivocación el asiento marcario 131.522 que no estaba en discusión y que se ignora a que marca corresponde y omitió la cancelación del asiento 146325 que sí forma parte de la pretensión de nulidad planteada por esa empresa.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por una de las partes involucradas dentro de este procedimiento, además de anular un asiento registral extraño al proceso, debe declararse la nulidad de la resolución de las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre lo pretendido por las empresas **Duna Enterprises, S. A. y Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, en las acciones de nulidad planteadas por cada una de ellas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las siete horas treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil seis y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre lo pretendido por las empresas **Duna Enterprises, S. A. y Exclusive By Ga.ma IT de Centroamérica S.A.**, en las acciones de nulidad planteadas por cada una de ellas. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen.— **NOTIFIQUESE.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DESCRITOR:

- Principios del Debido Proceso.
- Principios Jurídicos del TRA