



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0022-TRA-PI**

**Solicitud de registro del nombre comercial “AMÉRICA (DISEÑO)”**

**REPUESTOS AMERICA DIESEL, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2033-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO No. 179-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Felipe Oconitrillo Ramírez**, mayor, casado, empresario, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número unoquinientos cincuenta y ocho-novecientos uno, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa **REPUESTOS AMÉRICA DIESEL, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-167755, domiciliada en Santo Domingo de Heredia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, once minutos, treinta y tres segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO.** 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 99 y 155 del Código Procesal Civil,



normas que 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 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.** (...) Se formularán con los siguientes requisitos: ...e) **Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideren aplicables.** ...”* (Lo resaltado no es del original).

**SEGUNDO.** El caso bajo análisis trata de la solicitud de inscripción del nombre comercial **“AMÉRICA (DISEÑO)”**, presentada inicialmente como **“AMÉRICA DIESEL (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir **“Un taller de reparación y venta de sistemas de inyección y venta de repuestos”**.

Mediante resolución de las 08:40:10 horas del 16 de marzo de 2009, una vez efectuada la



calificación de fondo establecida en el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el registrador correspondiente previene al solicitante que existe impedimento para acceder a su solicitud en virtud de que se encuentra inscrita la marca “**DIesel**” bajo Registro número 12699, que protege productos similares. En razón de dicha prevención, el solicitante, mediante escrito presentado ante ese Registro el día 5 de mayo de 2009, procede a modificar, de conformidad con lo que dispone el artículo 11 de la Ley, su solicitud original, en el sentido de que se omita el término “diesel”.

Ante dicha modificación, mediante auto de prevención de las 09:26:51 horas del 12 de mayo de 2009, el registrador advierte que; en aplicación de la Circular DRPI-004-2007 de 23 de febrero de 2001, dicha modificación no califica. Asimismo, y no obstante dicha modificación; que es reiterada por la empresa solicitante en escrito del 01 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución dictada a las diez horas, once minutos, treinta y tres segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, procede a realizar el cotejo de los signos contrapuestos, considerando el nombre comercial indicado en la solicitud inicial, sea, “**AMERICA DIESEL (DISEÑO)**” y no “**AMERICA (DISEÑO)**”, de lo cual deriva una evidente incongruencia de la resolución venida en Alzada, pues resuelve sobre premisas equivocadas, violentando con ello el Principio de Congruencia relacionado en el Considerando anterior.

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..." (agregado el énfasis).*

Advierte este Tribunal que, la **Circular DRPI-004-2007**, que sirve de fundamento para el rechazo de la modificación realizada por empresa solicitante, dispone en lo que interesa:

*"...1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se **considerará sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras**. Contrario sensu, resultarán procedentes los cambios que afecten elementos secundarios, tales como: el tamaño de la letra, tipología de la letras, faltas ortográficas o mecanográficas o **la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación...**" (agregado el énfasis)*

Analizado el caso bajo estudio a la luz de esta disposición, resulta evidente la incongruencia entre lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por la empresa solicitante, ya que, la modificación introducida por la empresa América Diesel, S.A. consiste precisamente en la **supresión de un elemento secundario**, "DIESEL", por lo que, debió ser aceptada y en caso de considerar alguna suerte de similitud del signo solicitado con otro ya inscrito, debió realizarse el cotejo marcario considerando el nombre comercial resultante "AMERICA (DISEÑO)" y no como fue realizado. Por ello, debe declararse la nulidad de las resoluciones de las nueve horas, veintiséis minutos, cincuenta y un segundos del doce de mayo de dos mil nueve, en el tanto que no admite la modificación propuesta, y las que pendan de ella, dentro de las cuales se encuentra la dictada a las diez horas, once minutos, treinta y tres segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro del nombre comercial "**AMERICA (DISEÑO)**" y no como erróneamente lo indicó en la resolución recurrida.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de las resoluciones de las nueve horas, veintiséis minutos, cincuenta y un segundos del doce de mayo de dos mil nueve, y las que pendan de ella, dentro de las cuales se encuentra la dictada a las diez horas, once minutos, treinta y tres segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro del nombre comercial “*AMERICA (DISEÑO)*” y no como erróneamente lo indicó en la resolución recurrida. 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. — **NOTIFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.49**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**