



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0949-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “E-MUSICA (DISEÑO)”

E! ENTERTAINMENT TELEVISION INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5407-1998)

Marcas y otros signos

VOTO N° 220-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **E! ENTERTAINMENT TELEVISION INC.**, empresa constituida y organizada bajo las leyes de los Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de julio de 2005, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición indicada solicitó la nulidad de la marca **“E-MUSIC (DISEÑO)”** inscrita a nombre de la empresa E-Musica S.A., bajo el Registro No. 114375, en **Clase 49** de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir un establecimiento mercantil dedicado a la venta de cassettes, discos compactos, el nuevo formato DVD, y accesorios para música, Ubicado en el Condominio Mall San Pedro, primer piso.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la solicitud de nulidad presentada por E! Entertainment Television Inc.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2009, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previa deliberación de los puntos a tratar.

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 exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. 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.** 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).*

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de declaratoria de nulidad del nombre comercial **“E- MUSIC (DISEÑO)”**, inscrito en 49 de la Clasificación Internacional, que fuera denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que no ha sido demostrada la notoriedad de la marca **“E! ENTERTAINMENT TELEVISION (DISEÑO)”** inscrita en clase 41 para proteger y distinguir servicios de programación de televisión, alegada por su titular, la empresa solicitante E! Entertainment Television Inc. y tampoco se comprueba, en forma fehaciente, que existiera mala fe por parte del titular de la marca cuya nulidad se solicita, al momento de solicitar su registro en julio de 1998.



Observa este Tribunal, que en la resolución recurrida, el Registro de la Propiedad Industrial afirma que: “...*De la solicitud de nulidad interpuesta por el representante de la empresa E! ENTERTAINMENT TELEVISION INC., se desprenden los siguientes alegatos: (...) Octavo) La marca E-Música es una representación fiel de la marca E! Entertainment propiedad de mi representada; Noveno) Riesgo de confusión y asociación con la marca de su representada; Décimo) Se concede la inscripción del registro impugnado trasgrediendo el artículo 7 inciso K y 8 inciso a...*” no obstante, en dicha resolución se omite el conocimiento de estos aspectos, y no se realiza un cotejo de los signos en pugna, a los efectos de determinar un eventual riesgo de confusión. Asimismo, en su parte dispositiva omite pronunciarse sobre dichos extremos, lo que evidentemente 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).

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 la empresa solicitante, debe declararse la nulidad de la resolución de las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil nueve y las que penden de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la posibilidad de que la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

coexistencia de ambos signos produzca un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución de las ocho horas, treinta minutos, del veintitrés de junio de dos mil nueve y las que pendan de ésta, a efecto de que el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente, a los efectos de determinar la posibilidad de que la coexistencia de los signos “E-Musica (Diseño)” y “E! Entertainment Television (Diseño)” produzca un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Norma Ureña Boza



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