

Expediente N° 2006-0074-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de nombre comercial “FULL POWER” (diseño)

CDC Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1570-04)

VOTO N° 368-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil seis.

Recurso de apelación presentado por el señor Enrique José Acevedo Sandino, titular de la cédula de identidad número ocho-cero sesenta y siete-trescientos cuarenta y uno, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CDC INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de marzo de dos mil cuatro, la empresa **CDC Internacional S.A.**, presentó solicitud de registro del nombre comercial **FULL POWER (diseño)**, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución de equipo de cómputo, sus componentes y accesorios, equipo de computación ensamblado, así como partes y piezas individuales, hardware, software, impresoras, tintas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco, dispuso declarar con lugar la oposición presentada por Importadora de Tecnología Global YSMR S.A., denegando el registro del nombre comercial solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre de dos mil cinco, el representante de la empresa **CDC Internacional S.A.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, en el que alega que no se debe analizar el signo solo en sus palabras sino que debe verse el diseño completo, que el Registro no se pronunció sobre su derecho de prelación por haber usado el nombre comercial desde hace más de diez años, que los términos no son descriptivos ni atributivos de cualidades, que el signo es producto del trabajo intelectual de la empresa solicitante, que la resolución final es ayuna de fundamentos, por lo que deviene nula.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto no es necesario exponer una relación de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL REGISTRO. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la marcha del procedimiento, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco, toda vez que de conformidad con los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el **a quo**, como en aquellos casos que resultan de competencia de este Tribunal, es obligatorio para el órgano **a quo**, cumplir con un requisito indispensable, cual es el de pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que haya sido objeto de la presente diligencia. 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 al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”, “Artículo 155.- Requisitos de las sentencias. 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Sobre este aspecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto número 704-F-00 de las 15 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 omita 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.”.

Observa este Tribunal, que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco (folios 135 a 139) es omisa, por cuanto el Registro debía, por disposición de ley, pronunciarse sobre la defensa interpuesta por el solicitante en su escrito de contestación de la oposición planteada, presentado al Registro en fecha 27 de octubre de 2004 (folios 32 a 55), en el que indica que según lo estipulado en los artículos 4 y 64 de la Ley de Marcas, unidos al uso que desde hace más de diez años hace su representada del signo solicitado como nombre comercial, posee un “derecho de prelación” para obtener la inscripción deseada, así como pronunciarse expresamente sobre la totalidad de la prueba aportada. Sin embargo, como puede observarse en la resolución final, dicho Registro no consideró en forma alguna este alegato. Lo anterior, contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por

parte del Registro **a quo**, principio que ha sido tratado por la jurisprudencia judicial, como se indicó en líneas atrás, y que además fue alegado por el apelante y por ello expresamente solicitó la nulidad de la resolución final.

TERCERO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas, cincuenta minutos, del seis de setiembre de dos mil cinco, para que devuelto el expediente a ese Registro se proceda a pronunciarse sobre los aspectos omitidos. Previa constancia y copia que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca