



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de publicidad: “FULL POWER (Diseño)”

CDC Internacional S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1571-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 392-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Jessica María Hernández Quesada**, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1031-785, en su calidad de Apoderada de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-099837-17, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de febrero de 2004, el señor Enrique José Acevedo Sandino, en representación de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca **“FULL POWER (Diseño)”**, **como “señal de propaganda”**, para distinguir y proteger la publicidad y promoción de equipos de cómputo, y sus componentes y accesorios; equipos de computación ensamblados, así como partes y piezas individuales; hardware; software; impresoras; y tintas.



II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de julio de 2004, el señor Iván Fonseca Pilarte, en representación de la empresa **IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA GLOBAL YSMR SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.

III.- Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuesta [sic] (...), se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de IMPORTADORA DE TECNOLOGIA [sic] GLOBAL YSMR S.A, contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “FULL POWER”, presentado [sic] por el representante de CDC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA [sic] S.A. [sic] la cual SE DENIEGA (...).”*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2008, la Licenciada **Jessica María Hernández Quesada**, en representación de la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, no habiendo expuesto agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta reiterar o detallar un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. INCONGRUENCIA IRREMEDIABLE DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. 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 en el fallo, entre la pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo lo cual queda contenido, y resumido, en lo que se denomina “*principio de congruencia*”.

Con relación a dicho principio, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), 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.- 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...”

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“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.”

Entonces, hay *congruencia*, o mejor aún, queda satisfecho el *principio de congruencia*, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados a todo lo largo de un procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Bajo esa inteligencia, se tiene que 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 los litigantes, se produce la llamada ***incongruencia mixta***. Está de por demás recordar 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, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera reiterada (véanse, entre otros, los Votos N° 10-2006; N° 15-2008; N° 33-2008; N° 208-2008; y N° 248-2008).

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido enalzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que sin entrar a conocer el fondo de este asunto, lo único procedente es, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por adolecer de una ***incongruencia mixta*** que constituye un vicio esencial que la invalida, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que si bien la empresa solicitante de la inscripción lo que propuso en su escrito inicial como signo distintivo fue una ***“señal de propaganda”*** (ver folio 1), y así lo ratificó posteriormente (ver folio 10) en respuesta a una prevención interlocutoria que le hizo el **a quo**, en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, no bajo tal supuesto, sino de que el distintivo solicitado era un ***nombre comercial***.

Sobre el particular hay que recordar que si bien los signos distintivos son las palabras y gráficos en sus ilimitadas presentaciones y conjugaciones, que utilizan los comerciantes para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores, y para brindarle a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, dentro de tales signos pueden distinguirse, entre otros, por un lado, los **nombres comerciales** (signos sólo denominativos) y **emblemas** (signos mixtos o sólo gráficos), regulados en los artículos del **64 al 70** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), que son signos que tienen por finalidad identificar a una empresa o a un establecimiento comercial, y que para ser admitidos por la Autoridad Registral no deben incurrir en alguna de las causales que impiden su registro previstas de manera tasada en el artículo **62** *ibídem*;



y por otro lado existen también las **expresiones o señales de publicidad comercial**, llamadas de manera coloquial “***señales de propaganda***”, reguladas en los artículos del **61 al 63** de la citada Ley de Marcas, que son toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, que sea original y característico, que se empleen con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto o servicio; que tienen como característica fundamental que deben mantenerse siempre asociadas a una **marca** o a un **nombre comercial**, y que para ser admitidos por la Autoridad Registral no deben incurrir en alguna de las causales que impiden su registro previstas de manera tasada en el artículo **65** *ibídem*.

Por consiguiente, si **el nombre comercial distingue a un establecimiento**, mientras que la “señal de propaganda” distingue a una marca o a nombre comercial, **y si el examen de la registrabilidad de uno y otro tipo de distintivo debe ser sustentado en diversas disposiciones normativas** (los artículos **62** y **65** ya señalados), salta a la vista el elocuente error hermenéutico cometido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, y propiamente a lo largo de su “Considerando Tercero”, por cuanto para el análisis de la señal de propaganda solicitada, se infiere que el **a quo** procedió a aplicar algunos de los literales del numeral **7º** de la Ley de Marcas y éste como extensión de lo estipulado en el ordinal **62** *ibídem*, y no el numeral **65**, como era lo pertinente.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Se concluye de lo expuesto, que si como efecto de la incongruencia cometida por el **a quo**, en definitiva el signo distintivo propuesto por la empresa **CDC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA** **no fue examinado de acuerdo a su estricta naturaleza jurídica y disposiciones aplicables**, entonces la resolución venida impugnada se encuentra ayuna del análisis jurídico que correspondía, razón por la cual si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este asunto dejando prevalecer el vicio apuntado, estaría fallando en única instancia extremos que debieron ser ponderados oportunamente por el **a quo**, arrogándose así de manera improcede este Órgano de Alzada, competencias y deberes propios del Registro apelado, lo cual constituiría un comportamiento que además de ilegal, sería inconstitucional.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, anular por incongruente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil siete, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de los agravios formulados por la apelante.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, SE ANULA la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del trece de diciembre de dos mil siete, por lo que no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado en su contra. Previa constancia y copia de esta resolución 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. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Jorge Enrique Alvarado Valverde, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.



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