



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0219-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “FULL POWER (Diseño)”**

**CDC Internacional S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 404-04)**

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

## ***VOTO N° 394-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas 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 catorce horas con cuarenta y dos minutos del doce de diciembre de dos mil siete.

### ***RESULTANDO***

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de enero 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 marca de comercio** en Clase 9 de la clasificación internacional, para distinguir y proteger la comercialización 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 marca de comercio “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.

**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, queda satisfecho el **principio de congruencia**, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y razonamientos dilucidados a o 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, 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 las partes, 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 el escrito inicial como signo distintivo, fue una marca de comercio en Clase 9 de la clasificación internacional**, para distinguir y proteger la comercialización de equipos de cómputo, y sus componentes y accesorios; equipos de computación ensamblados, así como partes y piezas individuales; hardware; software; impresoras; y tintas, **en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, no bajo tal supuesto, sino de que la marca se solicitó para distinguir y proteger “productos farmacéuticos”**, que conviene hacer recordar que ni siquiera se corresponden a la citada **Clase 9** de la Clasificación de Niza.

Dicho lo anterior, 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 marca solicitada, el **a quo** sustentó su razonamiento bajo la noción de que protegerían productos farmacéuticos (en cuyo caso, ciertamente, el análisis debe ser más celoso por razones de evidente interés público) y no propios del campo de la informática, que debió ser lo pertinente. De manera adicional,



observa este Tribunal que en otro aparte de la resolución venida en alzada, en el “Considerando Cuarto”, el citado Registro cometió el error de haber calificado la solicitud de registro como referida a un “nombre comercial”, y no al distintivo para el que fue presentada, es decir, una marca.

**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 la naturaleza de los productos que protegería ni a la Clase del nomenclátor internacional al que pertenecerían**, 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 impropia este Órgano de Alzada, competencias y deberes propios del Registro apelado, lo cual constituiría un comportamiento que además de ilegal, sería inconstitucional.

Correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, anular por incongruente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del doce 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 catorce horas con cuarenta y dos minutos del doce de diciembre de



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

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**