



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2009-0115-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca: “AMERITR@NSFER”**

**Banco Bac San José S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2007-14019)**

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

## ***VOTO N° 471-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las nueve horas del once de mayo de dos mil nueve.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeiro**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos ocho- cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa “**BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**”, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doce mil nueve, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y un minutos con cincuenta segundos del dos de octubre de dos mil ocho.

### ***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.** 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).*

**SEGUNDO:** El caso bajo análisis se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AMERITR@NSFER”, en las clases 9, 36 y 42, solicitud que posteriormente y por escrito presentado al Registro en fecha 11 de marzo de 2008, fue modificada en el sentido de que no se hacía reserva del símbolo de la arroba, “@” contenido en el signo propuesto, habiendo cometido el solicitante, no obstante, el error material de haber omitido indicar que dicha exclusión también lo era para el caso de la clase 9 del nomenclátor.

Sin embargo, observa este Tribunal, siendo ello también uno de los agravios del apelante, que la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y un minutos y cincuenta segundos del dos de octubre de dos mil ocho, fue **omisa** en cuanto a que resolvió la solicitud de inscripción de la marca dicha en clase 36, pero no resolvió la solicitud de esa misma marca para el caso de las clases 9 y 42, lo que 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 contradictoria..." (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 diez horas cincuenta y un minutos con cincuenta segundos del dos de Octubre de dos mil ocho y las que penden de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca "AMERITR@NSFER", en todas las tres clases para las que se propuso, sea, las clases 9, 36 y 42.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las diez horas cincuenta y un minutos con cincuenta segundos del dos de Octubre de dos mil ocho y las que penden de ésta, a efecto de que se



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “AMERITR@NSFER”, en todas las tres clases para las que se propuso, sea, las clases 9, 36 y 42.— 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.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. 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**