



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0712-TRA-PI

**Solicitud de marca Tridimensional “E EXCLUSIVE L´ ARTE DEL PROFESIONALE
MATRIZ 3900 TURMALINA PLUS”**

TNT THE POWER WITHIN YOU S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5142-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 602--2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las doce horas con veinte minutos del once de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Evelyn María Obando Pradella**, mayor, soltera, abogada, con oficina abierta en San José, calle veinticinco, avenidas ocho y diez, número ochocientos cincuenta y cuatro, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veintiocho-setecientos treinta y dos, en su condición de apoderada especial de **TNT THE POWER WITHIN YOU S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos cincuenta y siete mil ochenta y cuatro, domiciliada en San Ramón de Alajuela, doscientos metros al norte del taller Villalobos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres minutos del cinco de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de junio de dos mil diez, el señor **Pedro Arturo Chávez Inniss**, mayor, casado una vez,



empresario de nacionalidad panameña, vecino de San Ramón, Provincia de Alajuela, residencial María, casa número cuarenta y cuatro, pasaporte número 1495271, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **TNT THE POWER WITHIN YOU S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio tridimensional “**E EXCLUSIVE L´ ARTE DEL PROFESIONALE MATRIZ 3900 TURMALINA PLUS (DISEÑO)**” (**E EXCLUSIVO EL ARTE DEL PROFESIONAL TURMALINA MAS**”, para proteger y distinguir en clase 11 de la Nomenclatura Internacional, aparatos de calefacción para pelo, aparatos de vapor para pelo, de secado, aparatos eléctricos para lacia, encrespar y ondular el pelo, para hacer rizos al pelo y mantener lisos permanentemente todos eléctricos.

SEGUNDO. Que la Licenciada **Evelyn María Obando Pradella**, en representación de **TNT THE POWER WITHIN YOU S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro el veintiuno de junio de dos mil diez, solicita se reconsidere las objeciones indicadas en la resolución de prevención de las quince horas, dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos del diez de junio de dos mil diez, y se permita el registro de la marca solicitada **E EXCLUSIVE L´ ARTE DEL PROFESIONALE MATRIX TURMALINA PLUS (DISEÑO)**.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, dos segundos, cuarenta y tres minutos del cinco de agosto de dos mil diez, dispuso, “(...) **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”..

CUARTO. Que en fecha once de agosto de dos mil diez, la Licenciada **Evelyn María Obando Pradella**, de calidades y condición dicha al inicio interpuso acción de nulidad, recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las a las catorce horas, cuarenta minutos, un segundos del diecisiete de agosto de dos mil diez, se rechaza el recurso de revocatoria y se admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.



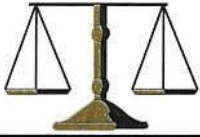
Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Analizado el expediente, observa este Tribunal que la representación de la sociedad solicitante y apelante al folio dieciséis del expediente, dentro de las facultades que le otorga el párrafo primero del numeral 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procedió a modificar la solicitud de la marca de comercio tridimensional pretendida “**E EXCLUSIVE L’ ARTE DEL PROFESIONALE MATRIZ 3900 TURMALINA PLUS (DISEÑO)**”, por “**E EXCLUSIVE L’ ARTE DEL PROFESIONALE MATRIX TURMALINA PLUS (DISEÑO)**”, es evidente, que al haberse dado dicha modificación, el Registro al resolver lo correspondiente a la solicitud indicada debió referirse en el contenido de la resolución apelada sobre esa petición, situación, que como puede observarse se encuentra ausente, lo que provoca una incongruencia entre lo pretendido (la modificación es una pretensión), y el contenido de la resolución recurrida, por lo que esta circunstancia quebranta lo contemplado en los artículos 99 y 155 párrafo 1 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 27 de octubre de 2000, y artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública). 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***, nociones estas que 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.

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido en alzada, se observa que la resolución apelada adolece de una ***incongruencia mixta*** que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que en la resolución final de las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos de cinco de agosto de dos mil diez, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no se logra dilucidar con claridad cuál de las marcas analiza el **a quo**, si la pretendida en la solicitud inicial (Ver folio 1), o la modificación de la solicitud de inscripción de la marca (Ver folio 16). Nótese, que el Registro en el considerando tercero únicamente se limita a decir lo dicho por la sociedad solicitante en su escrito presentado ante el Registro el 21 de junio de 2010, específicamente, en cuanto a que ésta manifiesta “(...) *que no se pretende monopolizar, ni hacer reserva sobre la forma del producto, sino la presentación y disposición de los signos distintivos, términos y colores que están dispuesto sobre la misma. Por lo que se solicita se reconsidere las objeciones y se permita el registro de la marca (...) “E EXCLUSIVE L’ ARTE DEL PROFESIONALE MATRIZ TURMALINA PLUS (DISEÑO)”*, de tal forma y, como puede comprobarse del contenido de la resolución apelada, el **a quo**, ante esa petición no hizo ningún tipo de consideración, en el sentido, que de la misma, no se desprende acertadamente sí el Registro aceptó o no lo pretendido en el escrito mencionado, y tampoco se determina si el análisis que realizó dicho Órgano en esa resolución se refiere a la solicitud de inscripción de la marca de comercio tridimensional inicial o al cambio o modificación que hizo la parte interesada a la solicitud de la marca requerida a folio uno del expediente, por lo que considera este Tribunal, que el Registro, no actuó acorde con la normativa citada supra.



CUARTO. Se concluye de lo expuesto, que la resolución final recurrida es *incongruente*, todo lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil diez inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se anula todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final de las quince horas, dos minutos, cuarenta y tres segundos del cinco de agosto de dos mil diez, inclusive, para que en su lugar el Registro enderece los procedimientos, y proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación presentada. 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.**

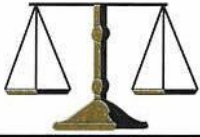
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del Fallo del TRA

TNR: 00.35.98