

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0302-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “WET CHEMICAL WATER ECOLOGICAL TECHNOLOGY” (DISEÑO)

WET CHEMICAL INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-12539)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1095-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las catorce horas del ocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Silvia Chacón Bolaños**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Avenidas dos y cuatro calle cuarenta edificio Casa Canadá Administración, titular de la cédula de identidad número uno- novecientos sesenta y dos – ochocientos treinta y tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **WET CHEMICAL INTERNATIONAL CORPORATION**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Calle cincuenta y tres Marbella, World Trade Center piso cinco, ciudad Panamá, República de Panamá , contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con dieciocho minutos del doce de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de Diciembre del 2012, la Licenciada **Silvia Chacón Bolaños**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de servicios “**WET CHEMICAL WATER ECOLOGICAL**”

TECHNOLOGY” (DISEÑO) para proteger y distinguir: *Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo software.*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial en auto de prevención de las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del once enero de dos mil doce, indicó que el distintivo marcario solicitado no se puede proteger puesto que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, y se refirió a “*que términos como Extreme y Digital son descriptivos o calificativos características a los servicios*”.

III. Que mediante resolución dictada a las diez horas con dieciocho minutos del doce de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada para la clase 42, por considerar que es inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de Marzo del 2012, la Licenciada **Chacón Bolaños**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. NULIDAD DE LO ACTUADO. Analizado el expediente venido en alza 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).

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“WET CHEMICAL WATER ECOLOGICAL TECHNOLOGY” (DISEÑO)**, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que el signo marcario resulta capaz de causar confusión y es carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en la clase 42 de la Clasificación Internacional, violentando el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Observa este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Industrial no se refirió a lo solicitado por la representante de la empresa **WET CHEMICAL INTERNATIONAL CORPORATION**, en el folio 12, referido a que el Registro de la Propiedad Industrial le aclara lo prevenido a las catorce horas con cincuenta y siete minutos y siete segundos del once de enero de dos mil doce, al indicarle a folio 6 que *“términos como Extreme y Digital son descriptivos o calificativos características a los servicios”*. Lo anterior es a todas luces es un error del registrador, pero que incide en el rechazo de la marca, situación que denuevo alega la parte apelante dentro de los agravios expresados por la parte recurrente, específicamente en el folio 37 al decir: *c) Seguimos sin entender a que se refiere el término “extreme digital”, la resolución solo aclara que no se refiere al fondo sin embargo al estar incluida en la resolución y prevención apeladas merece que se aclare a que se refiere con estas palabras*”, lo cual es originado por la equivocación del calificador en la citada prevención, siendo que la marca en ningún momento incluye los términos “Extreme y Digital”, por lo que existe en este sentido una nulidad por falta de congruencia.



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 contradictorias..." (El subrayado no es del original).

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las diez horas con dieciocho minutos del doce de marzo de dos mil doce y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la aclaración solicitada por la empresa **WET CHEMICAL INTERNATIONAL CORPORATION**.— 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. -**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



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