

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0078-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo STYLING GEL (diseño)

Shell International Petroleum Company Limited, apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2149-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 129-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del nueve de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa Shell International Petroleum Company Limited, organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:59:08 horas del 19 de setiembre de 2008.

CONSIDERANDO

ÚNICO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, estando este asunto en trámite de admisibilidad, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que el trámite se refiere a la solicitud realizada por Sotomonte S.A. para el registro como marca del signo STYLING GEL (diseño), a la cual se opone la empresa Shell International Petroleum Company Limited, pero, la resolución final en su Por Tanto resuelve declarar sin lugar la oposición de la empresa Cartier Internacional B.V. contra la solicitud de registro de la marca TENDER MUST (diseño), no correspondiendo lo resuelto

ni a la marca solicitada ni a la empresa opositora, con lo cual se configura una nulidad de lo resuelto por incongruencia entre lo pedido y lo efectivamente otorgado, artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), que 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese 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.”

Huelga decir 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 distintivos.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el principio de congruencia, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:59:08 horas del 19 de setiembre de 2008, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución donde se corrijan las inconsistencias señaladas. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las 10:59:08 horas del 19 de setiembre de 2008, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución donde se corrijan las inconsistencias señaladas. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado . Previa constancia y copia que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Nulidad

TG: Efectos del fallo del TRA

TNR: 00.35.98