

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2013-0220-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ENERGIA CONTINUA COMTEL INGENIERIA” (DISEÑO)

COMTEL INGENIERIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2012-8889)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0883-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del ocho de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil dieciocho- novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMTEL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento treinta y seis mil trescientos catorce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del trece de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 18 de Setiembre del 2012, el señor Gustavo Varela Latouche, mayor, soltero, ingeniero Eléctrico, cédula uno- novecientos veintidós- ciento treinta y siete, en su condición dicha de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca multiclase de servicios “**ENERGIA CONTINUA COMTEL INGENIERIA**” (DISEÑO),



para proteger y distinguir: **En clase 9** de la Nomenclatura Internacional, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad. **En clase 37**, reparación; servicios de instalación.

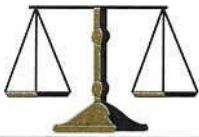
II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del trece de febrero de dos mil trece, dispuso: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*.

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mediante escrito presentado el 22 de febrero del 2013, interpuso recurso de apelación en su contra, y por esa circunstancia conoce esta litis este tribunal.

IV. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 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 emite de **pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de su conocimiento**, a la luz de lo dispuesto en el numeral 155 del Código Procesal Civil, norma que resulta 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, el artículo 155 de cita, dispone en lo que interesa, lo siguiente:

“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 **“ENERGIA CONTINUA COMTEL INGENIERIA” (DISEÑO)**, en las clases **9** y **37** de la



Clasificación Internacional, cuya inscripción es denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, por corresponder a un signo inadmisible por derechos de terceros y por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 8 inciso b) y el artículo 7 inciso j) en concordancia con su párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del trece de febrero de dos mil trece, se indicó en la motivación de la negatoria lo siguiente: “*Además esta marca no cuenta con una carga diferencial que demuestre su distintividad, ya que la palabra (sic) “motors”, solo indica que comercializará motores, y si no fuere así, sería engañosa, lo que evidencia el riesgo de asociación o relación entre los productos a proteger, ante la posibilidad del consumidor de comprar productos del otro agente económico, pensando que corresponde a la marca de su preferencia, (...)*” (Folio 33), no obstante, la marca **servicios “ENERGIA CONTINUA COMTEL INGENIERIA” (DISEÑO)** que se solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en las clases **9 y 37**, en ninguna parte del signo se aprecia el término “*motors*”, realizando entonces un análisis equivocado a la marca, por cuanto incluyen un elemento que no contiene el signo propuesto, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia entre lo solicitado y lo resuelto u otorgado, por lo que concuerda este Órgano de Alzada que se debe anular la resolución del Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las catorce horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del trece de febrero de dos mil trece.

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 a partir de la resolución de las catorce horas con cuarenta y dos minutos y dieciocho segundos del trece de febrero de dos mil trece, y las que pendan de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca de servicio “**ENERGIA CONTINUA COMTEL INGENIERIA**” (**DISEÑO**), en las clases de la Nomenclatura Internacional solicitadas.— 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.**—

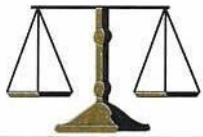
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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