



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-00910-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio: “NATUGRIPAL”

LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2876-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 072-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Laura Castro Coto**, casada una vez, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cero dos cinco-cero siete tres uno, en su calidad de Apoderada Especial Registral de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero ocho mil seiscientos cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y siete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de abril de dos mil dos, el señor TORSTEN SARSTEDD, en representación de la empresa **TOTAL NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo “**NATUGRIPAL**”, como marca de comercio en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*producto fitofarmacéutico(sic) para uso exclusivo humano*”.



SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil dos, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso la publicación del edicto de estilo, pero indicando que el objeto a proteger era **“Producto farmacéutico para uso exclusivo humano”**.

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de noviembre de dos mil dos, la Licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.

CUARTO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las catorce horas cincuenta y siete minutos diecinueve segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición a la inscripción de la marca **“NATUGRIPAL”** para los productos indicados en el edicto presentada por la empresa **TOTAL NATURAL SOCIEDAD ANONIMA**, que fue acogida, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

Redacta la Juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. **EN CUANTO A LAS NULIDADES DEL EXPEDIENTE VENIDO EN ALZADA.** El *debido proceso legal*, como principio general consagrado en la Constitución Política, integra en su contenido aspectos fundamentales que deben apreciarse de acuerdo con la naturaleza del caso, destacándose dentro de aquéllos, la

obligación de que sean practicadas correctamente todas las comunicaciones (notificaciones y citaciones) que correspondan, pues por esa vía se garantiza a las personas, que tendrán oportunidad de proveer la defensa de sus intereses.

Por otra parte, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva, los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Con todo eso, y para lo que interesa destacar en esta oportunidad, ha de quedar claro que todo procedimiento administrativo, incluidas las solicitudes de registros marcarios que se tramitan ante ese Registro, debe desarrollarse con estricto apego al principio del **debido proceso**, so pena de que cualquier quebranto de éste sea sancionado con la nulidad del acto transgresor.

Bajo esa tesitura, se tiene que en cualquier clase de procedimiento administrativo, debe tenerse presente que la comunicación adecuada de los actos del procedimiento no se trata de un formalismo a ultranza, sino más bien de una manera de exigir un correcto proceder de la Administración, lo que constituye un elemento fundamental para la **seguridad jurídica**, una **conditio iuris** de cuya realización depende la eficacia de lo actuado por aquélla, y un presupuesto para que el interesado pueda utilizar los recursos administrativos y judiciales que tengan a bien interponer en su defensa. Por eso, los actos de mera comunicación (tales como las citaciones y las notificaciones), es decir, aquellos que se limitan a poner en conocimiento de los eventuales interesados otro acto administrativo, constituyen a su vez un acto de trámite con autonomía propia, puesto que pueden tener vicios que afecten su validez, y aún así no la del comunicado. Por consiguiente, para que el acto de comunicación surta sus efectos normales, se requiere que se ajuste a lo dispuesto en la normativa, pues de lo contrario carece de eficacia; entonces, la comunicación realizada de forma inadecuada, fuera del lugar



debido, omisa o inexacta en su contenido, entre otros factores, debe ser sancionada con la nulidad cuando haya puesto en riesgo, o perjudicado, a quienes iba dirigida.

Ahora bien, tanto la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000) como el Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial. El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen de forma y de fondo que hace el Registrador a la misma, debiendo emitir éste un criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso de que el resultado de dicha calificación sea positivo, se sigue con las correspondientes publicaciones para darle publicidad a la solicitud y de esta forma dar oportunidad, a quienes se consideren afectados en sus derechos por dicha solicitud, de presentar oposiciones, y superada esta etapa, se autoriza por parte del Registrador la inscripción de lo solicitado y hace entrega al interesado del certificado de registro correspondiente, o bien, deniega la solicitud y archiva el expediente, en caso de que la presentara una o varias de las prohibiciones estipuladas en los artículos 7º y 8º mencionados.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos motivos de nulidad de gran parte de lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El primero, es que el edicto de estilo fue confeccionado consignando como productos a proteger por el signo **“Producto farmacéutico para uso exclusivo humano”** (ver folio 13), es decir, que no publicitaron los verdaderos productos a proteger en tal edicto, puesto que de acuerdo a lo indicado en la solicitud se solicitó **“NATUGRIPAL”** como marca de comercio en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“producto fitofarmacéutico(sic) para uso exclusivo humano”*.



Por consiguiente, si según se hizo constar en el sello visible a folio 1 del expediente, el edicto de estilo fue publicado en el Las Gacetas N° 178, 179 y 180 del mes de setiembre de dos mil dos, se concluye que fue publicado tal y como figura a folio 13 del expediente, porque en definitiva se apersonó a los autos la Licenciada **Laura Castro Coto**, en representación de la empresa **LABORATORIOS BARLY SOCIEDAD ANÓNIMA**, formulando una oposición en contra de la solicitud de registro del signo “**NATUGRIPAL**” para proteger en clase 5 “**Producto farmacéutico para uso exclusivo humano**” –erróneo– , y no el que debía de ser.

Es evidente que el error material del edicto confeccionado por el **a quo**, y presumiblemente publicado con la inexactitud apuntada, conlleva a una grave fractura del **debido proceso**, por cuanto si en definitiva, el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo, por el que se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual no puede ser avalado por este Tribunal.

Por otra parte, el otro motivo de nulidad que debe ser abordado, tiene que ver con la manifiesta **incongruencia** de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber, en el fallo, entre lo pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por la parte contraria, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia). En razón de lo anterior, cuando la resolución final contiene más de lo pedido, se incurre la denominada **incongruencia positiva**, Mientras que 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 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 recurrida presenta una **incongruencia mixta** que constituye un vicio esencial que la invalida, toda vez que si bien la marca de comercio “**NATUGRIPAL**” lo que pretendía proteger era “*producto fitofarmacéutico(sic) para uso exclusivo humano*”, es decir un producto farmacéutico obtenido de las plantas o vegetales, **en definitiva el Registro de la Propiedad Industrial entró a resolver el punto, no bajo tal supuesto, sino de que la marca solicitada lo era para proteger “Producto farmacéutico para uso exclusivo humano”**. (Folio 45, Resultando I.)

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Se concluye de lo expuesto que por la concurrencia de los dos defectos de procedimiento cometidos por el **a quo**, consta en autos un quebrantamiento al **debido proceso** y una resolución final **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 dictada a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil dos, inclusive, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales, perdiendo interés el entrar a conocer acerca de la apelación presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, SE ANULA todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución dictada a las nueve horas cincuenta y



nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil dos, inclusive, por lo que no se entra a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado.— 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 que proceda conforme a sus atribuciones y deberes legales.— **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98