



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0500-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “OZZION”

SANOFL., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2013-1931)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0095-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de enero dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Milagro Cháves Desanti**, mayor, abogada, cédula de identidad uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **SANOFL**, que se rige por las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y quince segundos del trece de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Marzo de 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, cédula de identidad uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“OZZION”**, para proteger y distinguir: En clase 5, productos farmacéuticos.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las quince horas con veinticinco minutos y quince segundos del trece de junio de dos mil trece, dispuso,



“Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 35 solicitada.”

III. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Cháves Desanti**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Junio del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo que mediante resolución de las trece horas con quince minutos y diecisiete segundos del ocho de julio de dos mil trece se declaró sin lugar el recurso de revocatoria y se admitió el recurso de apelación por esa circunstancia conoce 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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 a que **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 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 fábrica y comercio “**OZZION**”, en la clases **5** de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que existe un signo marcario inscrito en la misma clase 5 Internacional, para proteger “*preparaciones farmacéuticas, a saber, preparaciones de hormonas*” y vigente hasta el 12 de Junio del 2018 bajo el **Registro No. 175972**, denominado “**OPXION**”.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinticinco minutos y quince segundos del trece de junio de dos mil trece, se indicó: En el **RESULTANDO 1**, “*para proteger y distinguir los siguientes productos:*



“Productos farmacéuticos.” En clase 5 internacional. y Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, mercadeo y publicidad digital en clase 42 internacional”, (Lo subrayado no es propio del original). Además en el **POR TANTO**, ***“(…) SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 35 solicitada.”***, no obstante, la marca **“OZZION”** se solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en la clase 5, y no se aprecia en ninguna parte del expediente, ni de la citada resolución que se refiriera a las clases 35 y 42, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia entre lo solicitado y lo otorgado.

Asimismo, en el **CONSIDERANDO IX** de dicha resolución, se consigno “ *En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar parcialmente la inscripción del signo solicitado, (…)*” cuando en el desarrollo de la solicitud se desprende que la redacción de la resolución iba dirigida a rechazar la solicitud de marca, 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 quince horas con veinticinco minutos y quince segundos del trece de junio de dos mil trece, visible a folio 9.

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 quince horas con veinticinco minutos y quince segundos del trece de junio 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 “**OZZION**”, en la clase de la Nomenclatura Internacional solicitada. Se da por agotada la vía administrativa.— 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



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