

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1016-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo VESITRAN

The Latin America Trademark Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3489-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 103-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Se conoce el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-cuatrocientos trece, en su condición de apoderado especial de la empresa The Latin America Trademark Corporation, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:39 horas del 13 de julio de 2009.

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA OBJECION OPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La Licenciada Kristel Faith Neurohr, representando a la empresa The Latin America Trademark Corporation, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de mayo de 2009, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **VESITRAN**, en clase 5 de la nomenclatura internacional (folio 1). El Registro, mediante

resolución de las 08:21:02 horas del 11 de mayo de 2009, comunicó al solicitante que el signo solicitado poseía similitud con la marca inscrita SITRAN en clase 5 internacional, concediéndole treinta días hábiles para que emitiera pronunciamiento sobre tal objeción. Al respecto la compañía solicitante, por escrito presentado en fecha 3 de julio de 2009, entre otros, argumentó sobre el no uso de la marca SITRAN.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se apela, resolvió rechazar la inscripción solicitada por considerar que el signo solicitado como marca y la marca inscrita presentan semejanzas gráficas y fonéticas, y por ende transgrede al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Ante tal resolución, el apelante esgrime nuevamente el tema de la falta de uso.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que en el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial omitió pronunciarse sobre la excepción propuesta de no uso de la marca inscrita, la cual forma parte de las alegaciones de la empresa solicitante, en el escrito de contestación a las objeciones señaladas a la solicitud de la marca VESITRAN (folios 7 a 13). En este sentido, merece señalarse que tal y como lo establece el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas: *“La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial...”*

En tal relación, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones y argumentaciones presentadas. Lo anterior, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la continencia de la causa, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento, no debe ser fragmentado al momento de su resolución. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, deberá ser

analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; por lo que la resolución final debe cumplir con el principio de congruencia.

Sobre dicho principio de congruencia, los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, 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 su Voto N° 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó:

“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.”

Todo lo anterior, resulta aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

SEGUNDO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, toda vez que se omitió hacer un pronunciamiento sobre la defensa opuesta de no uso de la marca inscrita SITRAN, propiedad de Laboratorios Farmacol S.A., en clase 5 de la nomenclatura internacional, lo cual fue alegado por la representación de la empresa apelante en el escrito de contestación a las objeciones señaladas a la inscripción de la marca VESITRAN, lo cual configura un defecto de la resolución apelada, que contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las 10:58:39 horas del 13 de julio de 2009, exceptuando las prevenciones referidas a la comprobación de la legitimación procesal del apelante y solicitud de certificaciones, en su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la

que se pronuncie sobre el aspecto omitido. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.44.96