



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2012-0307-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio: “TEGRA” (DISEÑO)

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-12162)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1075-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — San José, Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos- trescientos noventa , en su condición de Apoderado de la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con trece minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 8 de Febrero del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio : **“TEGRA”(DISEÑO)** para proteger y distinguir: Semillas y plantas de arroz, en clase **31** de la Nomenclatura Internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención del catorce de diciembre de dos mil once comunica al interesado que se encuentra inscrita la marca **“TETRA”**



(DISEÑO), propiedad de **TETRA GMBH** en clase 31 Internacional bajo el número de registro 51570 para proteger alimentos para animales, la cual es similar a la propuesta.

III. Que mediante resolución dictada a las diez horas con trece minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada, por considerar que transgrede el artículo octavo, literal a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 14 de Marzo del 2012, el Licenciado **Zurcher Gurdian**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

V. 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 Jueza 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 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 dicho Registro ha de emitir, en cuanto **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 los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan 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, los artículos 99 y 155 de citas, 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 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 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).*

En efecto tenemos que la compañía **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** solicita su signo de la siguiente forma **“TEGRA”(DISEÑO)** para proteger y distinguir: Semillas y plantas de arroz, en clase **31** de la Nomenclatura Internacional, y se le previno al proponente el catorce de diciembre de dos mil once, la similitud con el signo **“TETRA” (DISEÑO)** bajo el número de



registro 51570, sin embargo en el análisis inicial del considerando primero se le indica que se encuentra registrado el nombre comercial “**TEGRA**” bajo el número de registro 151570, con lo cual se evidencia que no existe coincidencia entre el nombre y el número de registro que fue prevenido inicialmente con el signo que posteriormente se analiza, de tal forma que el cotejo realizado por el *a quo* se confrontaron las marcas “**TEGRA**” (**DISEÑO**) y “**TEGRA**” no correspondiendo con la marca que preliminarmente se objeto, según el resultando segundo.

Asimismo se percata este Tribunal que no es concordante lo indicado en el inciso c) del Considerando VIII, con la solicitud original por cuanto existe error al consignar que el signo que se pretende inscribir es “**TETRA**” y el inscrito es “**TEGRA**”, existiendo entonces una incongruencia entre lo efectivamente solicitado y lo finalmente concedido.

Aunado a todo lo anterior observa también este Tribunal que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas con trece minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, es omisa en su parte dispositiva al no indicar expresamente cual es la marca que se consideró similar a la propuesta, trayendo como resultado el rechazo de la marca, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

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 de la resolución de las diez horas con trece minutos y catorce segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce. 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 enderece los procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente respecto a lo solicitado. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



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