



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº: 2009-0634-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de servicios: “EPOCA”

Synthes GMBH, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2845-07)

Marcas y otros signos

VOTO Nº 1099-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— *San José, Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del siete de setiembre de dos mil nueve.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cuatro-ochocientos noventa y tres, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SYNTHESES GMBH**, sociedad domiciliada en Suiza, Eimattstrasse 3, CH 4436 Oberdorf, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos con treinta y dos segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de marzo de dos mil siete, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en la condición indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**EPOCA**” para proteger y distinguir: En **Clase 10** de la Nomenclatura Internacional, los siguientes productos: Instrumentos y aparatos quirúrgicos, implantes quirúrgicos (de metal, cerámicas o tejidos artificiales), implantes para osteosíntesis, prótesis quirúrgicas, en particular prótesis para hombros, miembros artificiales, y



en **Clase 44**: actividades y servicios de cirujano.

II.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y ocho minutos y treinta y dos segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar el registro de la marca solicitada.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de setiembre de 2008, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución referida, en razón de los cual conoce este Tribunal.

IV.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previa deliberación de los puntos a tratar.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, 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. 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).

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios **“EPOCA”**, en las clases 10 y 44 de la Clasificación Internacional, cuyo registro en clase 10 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 esta clase Internacional, para proteger implantes intraoculares de lentes y vigente hasta el 14 de abril de 2018 bajo el **Registro No. 106996**, denominado “**EPOCH**”.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y dos segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho, se indicó: “*...a) que la objeción de la marca solicitada se presenta con la clase 10 ya que son los productos que coinciden con la lista de productos de la marca inscrita, siendo así el análisis se hará para la clase 10 solamente...*” no obstante, en su parte dispositiva omite pronunciarse sobre la solicitud de registro del signo en la clase 44, 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 Nº 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).

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y lo pretendido por la empresa solicitante, debe declararse la nulidad de la resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, treinta y dos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho 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 “EPOCA”, en las dos clases para las que se propuso, sea, las clases 10 y 44 de la Nomenclatura Internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las ocho horas, cincuenta y ocho minutos, con treinta y dos segundos del veintiséis de agosto de dos mil ocho 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 “EPOCA”, en las dos clases para las que se propuso, sea, las clases 10 y 44 de la Nomenclatura Internacional.— 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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