



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2013-0067-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PRIORIN”

BAYER CONSUMER CARE AG., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2012-9488)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 769-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER CONSUMER CARE AG.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con nueve minutos y veintiocho segundos del diecisiete de Diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 5 de Octubre del 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición dicha de la supra citada empresa, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**PRIORIN**”, para proteger y distinguir: En clase 3 de la Nomenclatura Internacional, cosméticos, lociones para el cabello. En clase 5, Preparaciones Farmacéuticas.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con nueve minutos y veintiocho segundos del diecisiete de Diciembre de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995(...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”***

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Enero del 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

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 “**PRIORIN**”, en las clases **3 y 5** de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de que existen los signos marcarios inscritos PRIORIX, PRIORIX TETRA Y PROLYN en clase 5 Internacional, para proteger preparaciones y sustancias farmacéuticas y medicinales para uso humano y vacunas; vacunas para uso humano; un producto farmacéutico destinado a un medicamento estimulante del apetito a base de vitaminas del complejo B y lisina; respectivamente.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,



a las ocho horas con nueve minutos y veintiocho segundos del diecisiete de Diciembre de dos mil doce, se indicó: *“es criterio de este Registro rechazar parcialmente la inscripción del signo solicitado con respecto, únicamente de los productos en clase 05 internacional al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos relacionados”*, no obstante, la marca **“PRIORIN”** se solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en las clases 3 y 5, y no se aprecia en ninguna parte de la citada resolución que se refiriera a la clase 3, lo cual tampoco se mencionó en el POR TANTO de dicha resolución, *en el que expresamente se consigna que “SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”* lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia entre lo solicitado y lo otorgado, toda vez que en el folio 20, en el CONSIDERANDO VII se rechazó parcialmente únicamente para los productos en clase 5 Internacional, rechazando en ese sentido el signo por derechos de terceros, sin hacer el análisis sobre la clase 3 que además fue pedida por el solicitante de la 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 ocho horas con nueve minutos y veintiocho segundos del diecisiete de Diciembre de dos mil doce, visible a folio 14.

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 ocho horas con nueve minutos y veintiocho



segundos del diecisiete de Diciembre de dos mil doce 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 “**PRIORIN**” , en las clases de la Nomenclatura Internacional solicitadas.—
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