

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-1114-TRA-PI

Oposición a solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “SUSTITUTO FUNCIONAL DEL AZÚCAR”

SWEETWELL N.V, Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 8991)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 816-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cinco minutos del dos de julio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1161-0034, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SWEETWELL N.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Boomsesteenweg 945/2-2610 Wilrijk, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de marzo de 2007, la Licenciada **Rita Duarte Ugalde**, mayor, Abogada, vecina de San José en su condición de apoderada especial de la Apoderada Especial de la empresa **SWEETWELL**, solicitó la concesión de la Patente de Invención denominada “**SUSTITUTO FUNCIONAL DEL AZÚCAR**”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió “(...) Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 38 propuestas por el solicitante el dieciséis de julio de dos mil doce. II. Conceder a la compañía SWEETWELL N.V, la Patente de Invención denominada “**SUSTITUTO FUNCIONAL DEL AZÚCAR**”, la cual estará vigente y efectiva hasta el día doce de agosto de dos mil veinticinco, concesión número **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO.** III. Declarar sin lugar la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN).

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de octubre de 2012, la Licenciada **Roxana Cordero Pereira**, como Apoderada Especial de la empresa **SWEETWELL**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y habiendo expuesto agravios una vez conferida la audiencia de reglamento, mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del doce de febrero de dos mil trece, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, pero se observan causales que pueden provocar una indefensión a las partes interesadas o lo 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y:

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que



resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce, resolvió acoger la recomendación parcialmente favorable de la PHD **Jéssica Valverde Canossa**, y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 38 propuestas por la solicitante de la Patente de Invención denominada **“SUSTITUTO FUNCIONAL DEL AZÚCAR”**, y declaró sin lugar la oposición presentada por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN).

Por su parte la apelante en su escrito de expresión de agravios señala que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución incurre en una falta de fundamentación, al determinar que las reivindicaciones de la 39 a la 43, no cumplen con los principios de claridad, suficiencia y nivel inventivo. Señala que según el informe pericial de fecha 15 de mayo del 2012, la examinadora había indicado que existían dos procesos inventivos los cuales fueron unificados mediante la modificación de las reivindicaciones contenidas en los folios 307 a 313, así como con el desistimiento de las reivindicaciones de la 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 52. No obstante, en la resolución recurrida el Registro hace alusión a que existen tres procesos inventivos, lo cual crea incertidumbre e inseguridad. Agrega que no encuentra en la resolución impugnada razones fundamentadas por las cuales se determine que las reivindicaciones de la 39 a la 43 no cumplen con el principio de claridad, suficiencia y nivel inventivo, lo que acarrea, que para dichas reivindicaciones no se haya hecho un análisis de los aspectos de novedad y aplicación industrial. Manifiesta que dichas reivindicaciones sí cumplen con esos requisitos, además de cumplirse el de unidad de invención, por lo que solicita que la patente sea otorgada de forma total y no parcial.



TERCERO. 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 Registro de la Propiedad Industrial, como en aquellos que resultan de competencia de este Tribunal. Lo anterior 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).

Valga decir que la normativa que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de patentes de invención como ocurre en el presente caso.

Bajo ese entendimiento, existe ***congruencia*** cuando el fallo incorpora las declaraciones que exigen los alegatos y razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina ***incongruencia positiva***; la ***incongruencia negativa*** surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada ***incongruencia mixta***.

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el trámite de una inscripción marcaria, **debe 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. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, **debe satisfacer el principio de congruencia**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial en el Por Tanto de la resolución recurrida indica (...) *I. Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 38 propuestas por el solicitante, el dieciséis de julio de dos mil doce. II. Conceder a la Compañía SWEETWELL,N.V, la Patente de invención denominada “SUSTITUTO FUNCIONAL DEL AZÚCAR” la cual estará vigente y efectiva hasta el día doce de agosto de dos mil veinticinco, concesión número DOS MIL OCHOCIENTOS*



SETENTA Y OCHO..."; pero no se manifiesta expresamente sobre las razones que tuvo para denegar las reivindicaciones de la 39 a la 43, incluso esta última fue desistida según consta a folio 406 del expediente, situación que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Expuestas así las cosas y siendo el análisis efectuado por el Registro de la Propiedad Industrial incompleto y ambiguo, da como resultado la incongruencia de la resolución final dictada por éste a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce.

QUINTO. Por haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, corresponde en este acto al Tribunal enderezar los procedimientos y declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce y las que pendan de ésta, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales y atendiendo a lo solicitado expresamente por la parte interesada, tomando en consideración incluso, aquellas manifestaciones de desistimiento de reivindicaciones realizadas por la recurrente. Por lo expuesto y en la forma en que se resolvió este proceso, el Tribunal considera no entrar a conocer acerca de los agravios y petitoria expuestos en el Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que anteceden, **SE DECLARA LA NULIDAD** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos del nueve de octubre de dos mil doce. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso de apelación presentado en contra de la citada resolución. 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.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98