



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2025-0008-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FÁBRICA Y COMERCIO**

**“PRIMAPLUS”**

**PHARMALYS LABORATORIES, S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE  
ORIGEN 2024-114)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0295-2025**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del veintiséis de junio del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PHARMALYS LABORATORIES, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes Suiza, domiciliada en Schochenmühlestrasse 2, 6340 Baar, Suiza, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:39 horas del 9 de diciembre del 2024.

**Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla**



## CONSIDERANDO

**ÚNICO.** 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 Intelectual de cumplir con un requisito indispensable de sus resoluciones finales, 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 28.1 y 61. 2 del Código Procesal Civil:

**28.1 Forma.** En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

**61.2 Contenido de la sentencia.** Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

(subrayados nuestros)

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-OO de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, indicó sobre el tema:



IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, 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 contrademanda 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. [...]

Por su parte la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia N° 08164 del 8 de junio de 2006, señaló:

[...]

La motivación de las resoluciones administrativas, al incidir en los derechos de los administrados, es necesaria en el tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa y su ausencia restringe o limita las posibilidades de su tutela judicial. En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y resoluciones administrativos implica imponer una limitación al poder público en el tanto se le obliga a apegarse el principio de legalidad, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política, y a la necesidad de invocar un criterio razonable en la toma de sus decisiones. En suma, es un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza la imparcialidad de la Administración, de ahí que no es mera formalidad sino un requisito sustancial que permite que el administrado conozca las razones del proceder administrativo.



Desde una perspectiva democrática, la motivación de los actos y resoluciones administrativas conllevan considerar al administrado como ciudadano y no como súbdito, de ahí que lo que se pretenda sea buscar persuadirlo de las razones que tuvo la Administración en su proceder, operando desde esta óptica como una forma de democratización de las autoridades administrativas en la que se le obliga a dar cuenta a la colectividad y a los interesados de la no arbitrariedad de sus decisiones. Esta S. en otras oportunidades ha sostenido:

*"En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. En reiterada jurisprudencia, este tribunal ha manifestado que la motivación de los actos administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o incluso sus derechos subjetivos" (resolución número 07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve).*

Conforme ha señalado esta S. en oportunidades anteriores, la falta de fundamentación de la pena o la fundamentación arbitraria de la misma constituyen violaciones al debido proceso, lo que es aplicable igualmente en el caso de imposición de sanciones administrativas. La obligación de fundamentar las



sentencias, resoluciones y actos administrativos incluye tanto los aspectos fácticos como jurídicos de la decisión y constituye una garantía para las partes dentro del proceso o procedimiento y para la colectividad en general."

Cabe decir que las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Intelectual, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcas.

Así, todo lo que haya sido objeto del proceso de solicitud de inscripción, debe ser analizado en la resolución final, que debe abarcar todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos sometidos a su conocimiento: la resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia y fundamentación, ya que a falta de esta, el efecto que tiene sobre el gestionante es el de una indefensión.

Observa este Tribunal, que el Registro de la Propiedad Intelectual, dictó resolución de las 10:20:39 horas del 9 de diciembre de 2024, mediante la cual resolvió: "Se declara con lugar la oposición planteada por **FABIOLA SAENZ QUESADA**, en condición de apoderada especial de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **PRIMA PLUS** solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **PHARMALYS LABORATORIES S.A.**, la cual se deniega."



El análisis del Registro en la resolución supra citada resulta incongruente y no cumple con el requisito de debida fundamentación ya que, en el apartado quinto denominado “SOBRE EL FONDO”, al realizar el cotejo de los productos que se buscan proteger y distinguir por medio de la marca “PRIMAPLUS”, solo se realizó el comparativo sobre la clase 29 de la nomenclatura internacional solicitada y se omitió pronunciamiento sobre la clase 05 internacional. No observa esta instancia ninguna manifestación en el cuerpo de la resolución que refiera a las razones que llevaron al Registro a no realizar el cotejo de los productos en la clase 05 y lo que resulta más gravoso, la denegatoria total de lo pretendido por el solicitante sin la menor fundamentación.

Con lo anterior, se violenta el principio de congruencia, por cuanto la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto a este le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas.

Siendo evidente que, la resolución dictada es totalmente incongruente con lo solicitado por la representación de la compañía **PHARMALYS LABORATORIES, S.A.**, cuando conforme a la gestión de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PRIMA PLUS”, el Registro de la Propiedad Intelectual debió pronunciarse sobre la totalidad de las



pretensiones del solicitante, lo cual no cumplió al omitir en su análisis la clase O5 internacional y sus productos.

Al presentar la resolución vicios en sus elementos esenciales, por suponer una violación al principio de congruencia y motivación adecuada, en quebranto de lo estipulado en los artículos 28.1 y 62.1 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente asunto, y para enderezar los procedimientos y evitar la indefensión del solicitante, es que se procede a declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:20:39 horas del 9 de diciembre del 2024 y las que dependan de esta, para que se proceda a dictar una nueva resolución con la información correcta, el conocimiento y análisis de la totalidad de la pretensiones de las partes, según sus atribuciones y deberes legales.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **la nulidad** de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:20:39 horas del 9 de diciembre del 2024. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos y que fueron expuestos. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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.**



**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

gmq/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

**Descriptores:**

**EFECTOS DE FALLO DEL TRA  
TE: NULIDAD  
TNR: 00.35.87**

**NULIDAD  
TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA  
TNR: 00.35.98**