



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0527-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “DISTAK”

BASF SE., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2012-2086)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1407-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas del seis de diciembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BASF SE.**, que se rige por las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de Marzo de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio **“DISTAK”**, para proteger y distinguir: En clase 1, químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura; especialmente



preparaciones para fortalecer las plantas; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como cebos sexuales o agentes para confundir insectos. En clase 5, preparaciones para destruir y combatir animales dañinos; fungicidas, herbicidas, pesticidas.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dos de mayo de dos mil doce, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada en clase 5 internacional.

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Mayo del 2012, interpuso recurso de apelación y posteriormente expresó agravios.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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).*

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISTAK**”, en las clases **1 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 existe un signo marcario inscrito en clase 5



Internacional, para preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias insecticida, fungicidas yerbicidas, rodenticidas y parasiticidas, y vigente hasta el 10 de Mayo del 2018 bajo el **Registro No. 27560**, denominado “**DISTA**”.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dos de mayo de dos mil doce, se indicó: “(...) *es criterio de este Registro rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto los productos a proteger en clase cinco se encuentran relacionados*”, no obstante, la marca “**DISTAK**” se solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial en las clases 1 y 5, y no se aprecia en ninguna parte de la citada resolución que se refiriera a la clase 1, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia entre lo solicitado y lo otorgado, toda vez que si bien en el folio 8, en el Resultando 1 se hace una transcripción de lo que solicita la empresa apelante en clase 1 y 5, igualmente a la hora de realizar el cuadro de cotejo se refiere también a la clase 5, y al hacer todo el análisis de fondo únicamente lo hace en cuanto a la clase 5 internacional, rechazando en ese sentido el signo por derechos de terceros, sin hacer el análisis sobre la clase 1 que además fue pedida por el solicitante de la marca, lo cual tampoco se mencionó en el POR TANTO de dicha resolución, 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 nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dos de mayo de dos mil doce.

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 nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y siete segundos del dos de mayo 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 “**DISTAK**”, 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



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