

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0293-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “NUROX”

Schering AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4428-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

### *VOTO N° 295-2008*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de junio de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, Abogado, vecino de Santa Ana, con cédula de identidad número 1-392-470, en su calidad de Apoderado de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG** (antes **SCHERING AG**), una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, y con domicilio en Berlín, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cinco minutos del once de setiembre de dos mil siete.

### RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2005, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa **LABORATORIO CHILE, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**NUROX**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “...*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés [sic]; emplastos, material para apósitos [sic]; material para empastar los dientes y*

*para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.*

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, la señorita Katy Castillo Cervantes, en representación de la empresa **SCHERING AG** (hoy **BAYER SCHERING PHARMA AG**), entabló formal oposición en contra de la citada solicitud de inscripción.

III.- Que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cinco minutos del once de setiembre de dos mil siete se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad *SCHERING AG*, contra la solicitud de inscripción de la marca *“NUROX”*, en clase 05 internacional, presentada por *LABORATORIO CHILE S.A.* (...) NOTIFÍQUESE”.**

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de setiembre de 2007, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **BAYER SCHERING PHARMA AG** (antes **SCHERING AG**), apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 18 de enero de 2008, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que deberá ser resuelto este asunto, este Tribunal considera que no hace falta hacer un pronunciamiento acerca de los hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN FINAL.** *A-) Síntesis fáctica.* En la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por la empresa SCHERING AG (hoy BAYER SCHERING PHARMA AG), en contra de la solicitud de inscripción presentada por la empresa LABORATORIO CHILE, S.A., de la marca “NUROX” en Clase 05 de la clasificación internacional, concediendo de esa manera, tácitamente, el registro de tal signo. Inconforme con ello, el representante de la opositora apeló, aduciendo, en términos generales, que como su patrocinada ya había presentado la solicitud de inscripción de la marca “NUBLOX”, para productos de la misma clase que la solicitada aquí, de autorizarse la inscripción de ambas, el público consumidor podría sufrir un riesgo de confusión acerca del origen empresarial de unos y otros por las similitudes de ambos signos,, cuestión que se agravaría porque tales productos son propios del ámbito de la salud.

*B-) Sobre el procedimiento de las solicitudes de inscripción de marcas, y la forma cómo debe resolverse las oposiciones presentadas.* Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);

- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículo 14 de la Ley, y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley, 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley, 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley, 25 del Reglamento).

Por otra parte, respecto al caso en que se haya presentado una oposición que se sustente en un uso de un signo distintivo anterior, el artículo 17 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

“ Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

“ El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión” (Lo resaltado no es del original)

Seguidamente, el artículo 18, párrafo primero de la citada Ley de Marcas establece que:

“ Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada...”

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que conciernan las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o alguna oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, razón por la cual, si tratándose de una oposición fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, **la normativa es clara en que el Registro debe acumular los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro del signo distintivo usado previamente, entonces, por paridad de razón, lo correcto es que si la oposición se fundamenta en la existencia del trámite pendiente de otra solicitud de inscripción, en tal hipótesis también ambos expedientes deberían ser acumulados** para que se resuelvan de manera conjunta, pues en caso de no hacerlo se podría correr el riesgo de dictar resoluciones finales contradictorias. En otras palabras, todo lo que haya sido objeto de discusión durante el

transcurso de una solicitud de inscripción marcaría, debe ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, porque aquélla debe cumplir con el ***principio de congruencia***, cuya derivación práctica conlleva a que se debe efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas.

Con relación a dicho ***principio***, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), 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 al 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido... ”.*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a 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 los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta 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.*”

C-) ***Sobre el caso concreto.*** Tal como ya se mencionó, en la resolución impugnada el **a quo** declaró sin lugar la oposición presentada por la empresa **SCHERING AG**, hoy **BAYER SCHERING PHARMA AG**, fundamentada en la presentación prioritaria de su solicitud de

inscripción de la marca “**NUBLOX**”, respecto de la de la solicitud de inscripción de la marca “**NUROX**”, presentada por la empresa **LABORATORIO CHILE, S.A.**

Revisado el expediente, consta a folios 152 y 153 del expediente, que efectivamente, la solicitud de inscripción de la marca “**NUBLOX**”, fue presentada el día **29 de julio de 2004**, y que al menos a la fecha de emisión de la certificación oficial que da cuenta de ello, fechada 26 de mayo del año en curso, dicha solicitud todavía no había sido resuelta. Asimismo, consta a folio 1 del expediente, que la solicitud de inscripción de la marca “**NUROX**”, fue presentada el día **13 de junio de 2005**, es decir, en fecha muy posterior a la presentación de aquella otra solicitud. Por consiguiente, ante tales elementos fácticos, lo prudente era que el **a quo** hubiera acumulado sendos expedientes administrativos de las dos solicitudes de inscripción marcarias bajo comentario, para ser resueltas, ambas, en una única oportunidad y resolución, omisión que este Tribunal considera implica una violación del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro de la Propiedad Industrial, y que debe reputarse como causal de nulidad (véanse los artículos 128,129, 158 y 165 de la Ley General de la Administración Pública).

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por lo expuesto en el considerando que antecede, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cinco minutos del once de setiembre de dos mil siete, para que una vez reenviado el expediente y sus dos anexos, proceda tal Registro con lo que es de su competencia. Por la manera como se resuelve, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE ANULA** la resolución dictada por

el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cinco minutos del once de setiembre de dos mil siete. En su lugar, proceda ese Registro a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de inscripción de la marca “**NUBLOX**”, promovida por la empresa **SCHERING AG**, hoy **BAYER SCHERING PHARMA AG**, y de la solicitud de inscripción de la marca “**NUROX**”, promovida por la empresa **LABORATORIO CHILE, S.A.**, ambas en **Clase 05** de la clasificación internacional, a efecto de que proceda a resolver de manera conjunta ambas solicitudes. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus anexos a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



**DESCRIPTORES:**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.35.98**