



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0661- TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca de fábrica y comercio “BIOGENTEC” (DISEÑO)

NEOLPHARMA S.A DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 11092-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 300- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del cinco de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa-cuatrocientos treinta y cinco, apoderado especial de **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de noviembre de dos mil diez, por el licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, apoderado especial de **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, solicita la inscripción



del signo

el cual protegerá en clase 5 “Productos farmacéuticos para uso humano destinados a padecimientos de tipo oncológico y algológico y en clase 42



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para proteger y distinguir “Servicios de análisis, investigación científica con fines médicos en productos farmacéuticos para uso humano destinados a padecimientos de tipo oncológico y algológico.

SEGUNDO. Una vez publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, se opuso el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado de la empresa “**INVERSIONES EN GALEON DORADO S.A** “. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once, resolvió “(...) ***Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...***”

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **NEOLPHARMA S.A DE C.V**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cinco minutos cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once.

CUARTO. 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 Juez Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. 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, 155 y 194 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 99 155 y 194 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).*

Artículo 194. Artículo 194.- Forma bajo pena de nulidad.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Cuando la ley prescribiere determinada forma bajo pena de nulidad, la declaración de ésta no podrá ser requerida sino por la parte perjudicada. No obstante, esta nulidad es declarable aun de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento.

Huelga decir que las nociones 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 inscripción de signos marcarios.

Hay ***congruencia***, entonces, cuando el fallo hace 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**.

TERCERO. En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial realizó el cotejo



marcario del signo solicitado

observando este Tribunal que el

a quo únicamente realizó el cotejo del signo solicitado con la marca inscrita **BIOGEN**,



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cuyo titular es **BIOGEN IDEC MA INC**, resolviendo rechazar la inscripción de la solicitud presentada, sin entrar a resolver la oposición presentada por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado de la empresa **“INVERSIONES EN GALEONDORADO, S.A “**, quien presenta oposición contra la solicitud del caso en exámen el día diez de mayo del presente año, en virtud de que su representada es titular de las marcas **“BIO LAND”** denominativa y **“BIO LAN”** diseño. Razón por la cual advierte este Órgano de alzada que el Registro a quo, omitió pronunciarse en la resolución recurrida sobre la oposición planteada, por el apoderado de la empresa opositora **“INVERSIONES EN GALEON DORADO, S.A”**, dejándola en total indefensión.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** omiso, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once.

Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del *principio de congruencia* y al derecho de defensa, que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre la oposición planteada dentro del expediente venido en alzada, ocurriendo ahora que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

Por haberse quebrantado el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once, para que una vez devuelto el expediente a ese



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento conforme a derecho según sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta entrar a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad declarada.

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 con cuarenta y cinco minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de mayo de dos mil once, y las que pendan de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora