



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0467-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TERRELL

Minrad Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 856-07)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 406-2009*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Visto el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de Minrad Inc., organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:30 horas del 5 de junio de 2008.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LA OBJECION OPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2007, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **TERRELL**, en clase 5 de la nomenclatura internacional (folio 1). El Registro, mediante resolución de las 11:51:20 horas del 3 de setiembre de 2007, comunicó al solicitante que el signo solicitado poseía similitud con la marca inscrita MERRELL en clase 5 internacional, concediéndole treinta días hábiles para que emitiera pronunciamiento sobre tal



objeción. Al respecto la compañía solicitante Minrad Inc., por escrito presentado en fecha 19 de octubre de 2007, entre otros, argumentó sobre el no uso de la marca MERRELL en el mercado nacional pues no consta inscrita en el Registro Sanitario de Alimentos y de Medicamentos y Cosméticos del Ministerio de Salud.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución que se apela, resolvió rechazar la inscripción solicitada por considerar que el signo solicitado como marca y la marca inscrita presentan semejanzas gráficas y fonéticas, y por ende transgrede al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Ante tal resolución, el apelante esgrime nuevamente el tema de la falta de uso.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que efectivamente, en el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial omitió pronunciarse sobre la excepción propuesta de no uso de la marca inscrita, lo cual, también, forma parte de las alegaciones de la empresa solicitante, en el escrito de contestación a las objeciones señaladas a la solicitud de la marca TERRELL (folios 12 al 33). En este sentido, merece señalarse que tal y como lo establece el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas: *“La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial...”*

En tal relación, tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones y argumentaciones presentadas. Lo anterior, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la continencia de la causa, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento, no debe ser fragmentado al momento de su resolución. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, deberá 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; por lo que la resolución final debe cumplir con el principio de congruencia.



Sobre dicho principio de congruencia, los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, 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 su Voto N° 704-F-00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó:

“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.”

Todo lo anterior, resulta aplicable al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**SEGUNDO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, 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 apelada, toda vez que se omitió hacer un pronunciamiento sobre la defensa opuesta de no uso de la marca inscrita MERRELL, propiedad de Aventis Inc., en clase 5 de la nomenclatura internacional, lo cual fue alegado por la recurrente en el escrito de contestación a las objeciones señaladas a la inscripción de la marca TERRELL, lo cual configura un defecto de la resolución apelada, que contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución dictada a las 14:01:30 horas del 5 de junio de 2008, exceptuando las prevenciones referidas a la comprobación de la legitimación procesal del solicitante-apelante, en su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre el aspecto omitido ó a aplicar el trámite procesal correspondiente. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**NULIDAD**

**TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA**

**TNR: 00.44.96**