



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0449-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BENZACOB”

GALDERMA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2006-4009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 442-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del veintitrés de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0883-0705, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **GALDERMA S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de mayo de 2006, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **GENFAR, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BENZACOB**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*un antiparasitario de amplio espectro (con factor antianémico) contra parásitos*”



gastrointestinales, pulmonares y hepáticos, en bovinos, ovinos y caprinos”.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de estilo para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de octubre de 2006, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **GALDERMA S.A.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con once minutos y veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil diez, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: I. Declarar el archivo de la oposición presentada. II. Remitir el expediente 2006-4009, al Departamento de Registradores para que se continúe con el trámite de inscripción (...). NOTIFÍQUESE**”.*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 10 de marzo de 2010, la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, en representación de la empresa **GALDERMA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia respectiva, expresó agravios.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento respecto de los hechos que habría que tener como probados y no probados.

SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Por las consideraciones que de seguido de abordan, este Tribunal se permite adelantar que sin entrar a conocer el fondo de

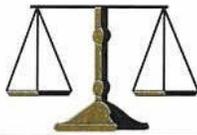


este asunto, lo único procedente será, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, por el quebrantamiento que supuso de lo estipulado en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas).

Al actuar, la Administración debe respetar y observar el *principio de legalidad*, sin cuya presencia la actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a cabo la función administrativa. Y por otra parte, la legalidad comprende la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.

Ahora bien, las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal. Partiendo de esa tesitura, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva los Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2.f de esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una excepción a lo dicho. Por esa razón, tanto la Ley de Marcas, como su Reglamento (el Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), regulan los diferentes procedimientos y trámites para el registro de marcas y de los demás signos distintivos ante el Registro de la Propiedad Industrial.

El procedimiento ordinario para registrar una marca, que es lo que interesa aquí, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace de aquella el Registrador, debiendo emitir éste un



criterio de calificación sobre ello basado en los artículos 7º, 8º y 9º de la citada Ley de Marcas; en caso positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud y para que puedan ser recibidas oposiciones; y luego, una vez superada esta etapa, no existiendo oposiciones o habiéndoseles dado curso **y oportunidad al solicitante para replicarlas**, el citado Registro **debe pronunciarse en un único acto o resolución acerca de las oposiciones y la solicitud** presentadas.

En el caso bajo examen, la solicitud de la empresa **GENFAR S.A.** del registro de la marca de fábrica y comercio “**BENZACOB**” (ver folio 1), enfrentó la oposición de la empresa **GALDERMA S.A.**, por el registro previo de sus marcas “**BENZAC**” (ver folios 13-16). Ante la presentación de tal obstrucción al registro de la marca solicitada, en la resolución dictada a las 11 horas con 20 minutos del 20 de noviembre de 2006 (ver folio 38) el **a quo** dispuso darle traslado acerca de ella a la solicitante, quien por medio de su representante **replicó** contra la oposición de la empresa indicada, en los términos expuestos ampliamente en el memorial presentado el 09 de marzo de 2007 (ver folios 39 al 46), y posteriormente el Órgano a quo le previno a la parte oponente mediante resolución de las 09 horas con 45 minutos y 12 segundos del 24 de agosto de 2009, aportar poder que acredite debidamente su representación, en virtud de que el que consta en autos es de fecha posterior a la presentación de la oposición de mérito, prevención que no fue cumplida por la oponente, y acto seguido, procedió el Registro de la Propiedad Industrial a dictar la resolución final, que ahora nos ocupa, declarando el archivo de la oposición presentada por no cumplir la oponente con la prevención citada y ordenando remitir el expediente al Departamento de Registradores para continuar con el trámite de inscripción.

Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal un motivo de nulidad de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y es que esa resolución final muestra una evidente **ruptura de la continencia de la causa**, **porque en contra de lo establecido de manera expresa tanto en el párrafo final del artículo 16 de la Ley de Marcas, como en el primer párrafo del ordinal 18 ibídem**, en su parte dispositiva (esto es, aquella que debe ser la que contenga el



pronunciamiento ejecutorio sobre la cuestión debatida) se declaró el archivo de la oposición presentada, **mas sin haber entrado de una vez, de lleno, a pronunciarse con relación a la solicitud de inscripción presentada y la procedencia o no de su inscripción**, cuando lo cierto es que era de competencia resolver uno y otro extremo, de una vez y en una única oportunidad.

En definitiva, es evidente que el vicio mencionado, conlleva a una grave fractura del *debido proceso* y de la misma manera implica una manifiesta *incongruencia* de la resolución apelada, que se trata de la cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, y que consiste en la vinculación analítica que debe haber en el fallo, entre la pretendido en el escrito inicial, lo rebatido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, todo lo cual se contempla en los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria en esta materia), todo lo cual amerita la anulación de la resolución venida en alzada.

Así las cosas, por la contundencia del yerro cometido por la Autoridad Registral, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil diez, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y pueda luego emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa autoridad. Por consiguiente, no hace falta que este Tribunal entre a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación interpuesto.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos y veintitrés segundos del doce de febrero de dos mil diez, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a enderezar los procedimientos y a emitir una nueva



resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos ventilados oportunamente ante esa autoridad. Por la manera como se resuelve, no hace falta entrar a pronunciarse con relación al Recurso de Apelación interpuesto. 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.**

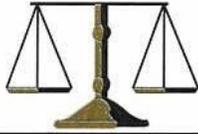
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98