



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0633-TRA-PI-1081-12

Solicitud de patente de invención denominada “*NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE LAS BETA-LACTAMASAS*”

NOVEXEL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7387)

Patentes, Dibujos y Modelos

VOTO 496-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **NOVEXEL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 13 de julio de 2004, el Licenciado **César Carter Cantarero**, abogado, con cédula 8-023-645 en representación de la empresas **AVENTIS PHARMA, S.A.**, sociedad con domicilio en Francia, solicitó se concediera la inscripción de la Patente de Invención denominada “***NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE LAS BETA-LACTAMASAS***” cuyos inventores son **ASZODI JOZSEF, FROMENTIN CLAUDE, LAMPILAS MAXIME**, todos de nacionalidad francesa y



ROWLANDS DAVID ALAN de nacionalidad británica, solicitud que de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños depositados le corresponde la Clasificación Internacional de Patentes de Invención **A61K 31/435**.

SEGUNDO. Que mediante oficio del 30 de mayo de 2008, la empresa solicitante AVENTIS PHARMA S.A., cedió sus derechos a la empresa NOVEXEL.

TERCERO. Que el aviso respectivo fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta los días 25, 26 y 27 de octubre de 2010.

CUARTO. Que con fecha 08 de mayo de 2012 fue rendido el **Informe Técnico Preliminar**, elaborado por la Dictaminadora de Fondo del Registro de la Propiedad Industrial designada al efecto, Dra. Marlen Calvo Chaves, respecto del cual se dio audiencia al solicitante, mediante resolución de las 13:10 horas del 09 de mayo de 2012, para que en el plazo de un mes formulara sus alegaciones.

QUINTO. Que la indicada audiencia fue contestada mediante escrito presentado el día 18 de junio de 2012, en donde el gestionante se manifiesta respecto al informe pericial y propone una enmienda a las reivindicaciones. Una vez que el Perito designado rinde las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante **Informe Técnico Concluyente**, emitido el 11 de julio de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil doce, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con sujeción a las disposiciones legales relativas y sin responsabilidad para El Estado en cuanto a la novedad y utilidad de la invención indicada, se resuelve: **I.-** Aceptar las reivindicaciones de la 1 a la 6 aportadas por el solicitante en memorial presentado el dieciocho de junio de dos mil doce. **II.-** Conceder a la compañía NOVEXEL, la Patente de Invención denominada “**NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE LAS BETA-LACTAMASAS**” la cual estará vigente y efectiva hasta el día **veintisiete de enero de dos mil veintitrés**,



*concesión número **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE**. Publíquese la reseña de estilo en el Diario Oficial y extiéndase un certificado para el interesado con copia del resumen y diseños (...) **NOTIFÍQUESE...**”*

SEXTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, respecto de las reivindicaciones no concedidas y en virtud de haber sido admitido el mismo conoce este Tribunal.

SETIMO. 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 e interesados, o 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial admite parcialmente la patente solicitada, fundamentando su resolución en el Informe Técnico Concluyente emitido por la Dra. Marlen Calvo Chaves, en el cual se comprobó que todas las reivindicaciones cumplen con los requisitos de novedad y aplicación industrial. Sin embargo, en relación con el nivel inventivo, indica la perito “...*Las reivindicaciones de la 7 a la 10 se refieren a composiciones farmacéuticas... Las técnicas de formulación y el conjunto de compuestos que se pueden utilizar para desarrollar productos*



farmacéuticos viables en sus diferentes formas, son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica; por tanto las reivindicaciones de la 7 a la 10 no poseen materia patentable según el artículo 2 de la Ley 6867...” Es por lo anterior que el Registro a quo concede la inscripción respecto de las reivindicaciones 1 a 6, rechazándola sobre las restantes; es decir de la 7 a la 10, por no cumplir éstas últimas con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Patentes.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente, en escrito de exposición de agravios presentado ante este Tribunal Registral el día 11 de enero de 2013, manifiesta que, el hecho de haber sido reconocido por el perito que las reivindicaciones 1 a 6 son nuevas, implica que la asociación de un compuesto con la fórmula (I) descrita en ellas, con una beta lactamina en la forma de una composición o en otra forma es necesariamente nueva. Que, en consecuencia, las composiciones farmacéuticas que contienen ese compuesto y sus sales para su uso como inhibidores de beta lactamasas, en asociación con un antibiótico de beta lactamina son nuevas, tal como ha sido reconocido en la Patente de Estados Unidos de América y en la Patente Europea y que dichas composiciones farmacéuticas nunca habían sido descritas en el arte previo.

Respecto del documento D1, afirma el apelante que “...*Otros inhibidores de beta lactamasas que los del compuesto de la fórmula (I) se conocen ciertamente antes de presentar esta solicitud. El propósito de esta invención es proveer una nueva generación de dichos compuestos y simplemente no hay duda de que esto se logró completamente con el concepto innovador desarrollado por los inventores...*”

Asimismo, acerca del documento D2, indica el recurrente que “...*Los compuestos de D2 son compuestos antibacteriales y no inhibidores de beta lactamasas, el cual tiene dominio terapéutico distinto. Se conoce que estas dos actividades no están ligadas y que en general los inhibidores de beta lactamasas no son antibacteriales pero son dirigidos a potencializar la actividad de ciertos antibacteriales (sic). En particular, el compuesto de la invención potencializa la actividad de los antibióticos de beta lactaminas, los cuales son una clase*



particular de antibióticos...” manifiesta además que desde el punto de vista químico las moléculas son diferentes y; a pesar que una comparación entre ellos es innecesaria, se refiere a esas diferencias, concluyendo que el compuesto propuesto es abierto a una nueva clase de inhibidores beta lactamasas y que esto no ha sido claramente entendido por el experto cuando dice que *“el estado de la técnica divulga la invención”*. También se refiere el recurrente a los compuestos descritos en los documentos D3 y D4, indicando que con estos no hay punto en común con el compuesto de la invención, alegando que, sobre dichos compuestos, el experto se limitó a decir que *“...la combinación de D1, D2, D3 y D4 divulgan la totalidad de la invención reivindicada...”*. En este sentido afirma el apelante que *“...Como en D1 y D2, los sistemas cíclicos son diferentes y más remotos todavía que en D3 y D4. Por ello se considera que se puede afirmar con base en los alegatos expuestos que estos documentos anticipan la invención...”*

En razón de dichos argumentos, afirma el recurrente que la invención propuesta cumple con los criterios de patentabilidad y supera el arte previo citado, dado lo cual solicita sea revocada la resolución apelada y se declare la patentabilidad de su solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes establece que para la concesión de una patente, la invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Asimismo, para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de esta misma Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o **examen de fondo** pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta *“resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decisor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decisor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y*



científicos...” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).

En el caso bajo estudio, una vez hechas las observaciones por parte del perito dictaminador en su **Informe Técnico Preliminar**, (visible a folios 561 a 567) se da audiencia a la parte solicitante, quien adjunta un nuevo juego reivindicatorio (folios 571 a 572), el cual es analizado por la perito Dra. Marlen Calvo Chaves y mediante **Informe Técnico Concluyente**, recomienda la concesión parcial de la Patente, únicamente para las reivindicaciones 1 a 6, y su rechazo respecto de la 7 a la 10, por cuanto éstas últimas no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 6867, (ver folio 578).

En dicho **Informe Técnico Concluyente**, emitido el 11 de julio de 2012 por la perito asignada al efecto, acerca del nivel inventivo de las reivindicaciones 7 a 10, se determina que, “...*Las reivindicaciones de la 7 a la 10 se refieren a composiciones farmacéuticas, que utilizan el compuesto de la reivindicación 1 y su sal sódica en asociación con beta lactaminas, la cefalosporina Cefotaxime y el monobactame Aztreonam; en relación a estas reivindicaciones; se entiende que una composición farmacéutica novedosa que comprenda principios activos (conocidos o nuevos) y un vehículo, diluyente o excipiente, no se considera inventivo, si la composición es obvia para una persona versada en la técnica; además, las composiciones que no son más que mezclas de excipientes que dan como resultado la agregación de las propiedades de los ingredientes para crear formas farmacéuticas conocidas como cápsulas, tabletas, jarabes, suspensiones, inyectables, etc., sin ningún efecto sinérgico descrito o inventivo no es patentable. Las técnicas de formulación y el conjunto de compuestos que se pueden utilizar para desarrollar productos farmacéuticos viables en sus diferentes formas, son elementos bien conocidos para una persona capacitada en la técnica; por tanto las reivindicaciones de la 7 a la 10 no poseen materia patentable según el artículo 2 de la Ley 6867...*” (Ha sido agregado el énfasis).



Al relacionar lo expuesto en ese dictamen con lo manifestado por el recurrente, advierte este Tribunal que en sus agravios, respecto del documento D1, admite que ya son conocidos otros inhibidores de beta lactamasas, pero que *“...El propósito de esta invención es proveer una **nueva generación** de dichos compuestos...”* Adicionando posteriormente; en el mismo escrito de expresión de agravios, que los compuestos descritos en el documento D2, son compuestos antibacteriales y no inhibidores de beta lactamasas y que esas dos actividades no están ligadas, aunque generalmente *“...los inhibidores de beta lactamasas no son antibacteriales pero son dirigidos a potencializar la actividad de ciertos antibacteriales...”* Siendo que, el compuesto de la invención cuya inscripción se solicita potencializa la actividad de los antibióticos de beta lactaminas, los cuales son una clase particular de antibióticos. Asimismo, se refiere el recurrente a los compuestos descritos en los documentos D3 y D4, indicando que no hay punto en común con el compuesto de la invención, indicando además que *“...Como en D1 y D2, los sistemas cíclicos son diferentes y más remotos todavía que en D3 y D4. Por ello se considera que se puede afirmar con base en los alegatos expuestos que estos documentos anticipan la invención...”*

Afirma el apelante que ha sido reconocido en la Patente de Estados Unidos de América y en la Patente Europea que las composiciones farmacéuticas descritas en las reivindicaciones 7 a 10, contienen el compuesto de las enumeradas 1 y 2 y sus sales para su uso como inhibidores de beta lactamasas en asociación con un antibiótico de beta lactamina y que dichas composiciones farmacéuticas son nuevas, porque nunca habían sido descritas en el arte previo.

En primer término, recuérdese que el hecho que haya sido concedida la Patente; u otra invención similar, en otros países no obliga a su concesión en forma automática en nuestro país. Por otra parte, considera este Tribunal que, si bien es cierto, las composiciones farmacéuticas a base del compuesto (I) no habían sido descritas específicamente en el arte previo, en razón de lo cual se afirmó en el Dictamen Final que todas las reivindicaciones de la solicitud bajo estudio presentan novedad.



No obstante, según lo dispuesto en el párrafo 2º, inciso d) del Artículo 1 de la Ley 6768, **no se consideran invenciones:**

“d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.” (Ha sido agregado el énfasis).

Por otra parte, el artículo 2 de esa misma Ley establece que una invención es patentable si es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, definiendo en su inciso 5) que *“...tiene nivel inventivo si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente...”*

Dado lo anterior, las composiciones farmacéuticas en sí mismas, al ser mezclas de productos conocidos, serán patentables cuando esa combinación de productos produzca o modifique las cualidades o funciones características, de forma tal que permita *“...obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia...”* lo cual no sucede en este caso, según lo advierte la perito Calvo Sánchez en el informe parcialmente transcrito parcialmente líneas atrás y por ello concluye que las reivindicaciones 7 a 10, que son composiciones farmacéuticas que contienen como principio activo los compuestos descritos en las reivindicaciones 1 y 2 y la beta lactamina (reivindicación 7), un cefeme (reivindicación 8), la cefalosporina Ceftazidime (reivindicación 9) y el monobactam Aztreonam (reivindicación 10), no son más que mezclas de excipientes cuyo resultado es la agregación de las propiedades de sus ingredientes *“...para crear formas farmacéuticas conocidas como cápsulas, tabletas, jarabes, suspensiones, inyectables, etc., sin ningún efecto sinérgico descrito o inventivo no es patentable...”*, que serían novedosas si no fueran obvias para una persona versada en la técnica



y por lo tanto esas reivindicaciones no poseen materia patentable según el artículo 2 de la Ley 6867.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que es procedente la concesión parcial de la patente de invención denominada **“NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE LAS BETA-LACTAMASAS”** ya que, con fundamento en los informes técnicos rendidos por el perito en la materia, que se constituye como la prueba esencial que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal deben valorar, y que no fueron desvirtuados por la empresa solicitante, se colige que las reivindicaciones de la 7 a la 10 no cumplen con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **NOVEXEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **NOVEXEL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, Sección Patentes de Invención, a las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la



patente de invención denominada **“NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE LAS BETA-LACTAMASAS”**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0917-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca: “P PRIMERUS The World’s Finest Law Firms (DISEÑO)

THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PREMIUS LAW FIRMS, LTD, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2012-5128)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 154-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían** mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, en su condición de Apoderado especial de la compañía **THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PREMIERUS LAW FIRMS, LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 171 Monroe Avenue NW Suite 750, Grand Rapids Michigan 49503, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en su condición de Apoderado especial de la compañía **THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PREMIUS LAW FIRMS, LTD**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio:



para proteger y distinguir: en clase 09 internacional “Publicaciones electrónicas, tales como revistas en el campo de la ley y la educación jurídica continua que son descargables; materiales educativos electrónicos descargables, tales como archivos de texto y archivos de imágenes en el campo de la ley y la educación jurídica continua. En clase 35 internacional para proteger y distinguir “Referencias de abogados, servicios de asociación, tales como promover los intereses de firmas legales y abogados”. En clase 41 internacional para proteger y distinguir “Brindar seminarios y conferencias de educación jurídica continua y distribución de materiales educativos en relación con éstos“. Clase 45 para proteger y distinguir “Servicios legales”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las diez horas con un minuto treinta y nueve segundos del seis de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud que conforme al artículo 7 inciso j) no puede ser inscribible el signo porque puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto.

TERCERO. En resolución dictada a las trece horas con veintiocho minutos dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente, lo siguiente “*(...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitadas (...)*”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, en representación de la compañía **THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PREMIUS LAW FIRMS, LTD**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.



QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. 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).*

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**.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial en el Resultando indica (...) *1. Que en memorial recibido el 01/06/2012 13:52:20, EDGAR ZURCHER GURDIÁN (...) en su condición de Apoderado Especial presentó la solicitud de inscripción y registro de la Marca de Fábrica y Comercio “P Primerus The Worlds Finest Law Firms” para proteger y distinguir los siguientes productos: “Publicaciones electrónicas tales como, revistas en el campo de la ley y la educación jurídica continua que son descargables; materiales educativos electrónicos descargables, tales como archivos de texto y archivos de imágenes en el campo de la ley y la educación jurídica continua” en clase 9 internacional y Servicios de seguridad para la protección de bienes, personas, comercios, por medio de sistemas de monitoreo en clase 45 internacional y en el Por Tanto indica SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitadas...”.*

Razón por la cual se denota una incongruencia, en razón de que el apoderado de la compañía **THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PREMIUS LAW FIRMS, LTD**, solicitó la inscripción del signo “*P Primerus The Worlds Finest Law Firms*” para las clases 09 internacional “Publicaciones electrónicas, tales como revistas en el campo de la ley y la educación jurídica continua que son descargables; materiales educativos electrónicos descargables, tales como archivos de texto y archivos de imágenes en el campo de la ley y la educación jurídica continua. En clase 35 internacional para proteger y distinguir “Referencias de abogados, servicios de asociación, tales como promover los intereses de firmas legales y abogados”. En clase 41 internacional para proteger y distinguir “Brindar seminarios y



conferencias de educación jurídica continua y distribución de materiales educativos en relación con éstos“ y en clase 45 para proteger y distinguir “Servicios legales”.

No obstante el a quo únicamente hace el análisis de las clases 9 y 45 dejando por fuera el análisis para las clases 35 y 41, situación que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros.

Expuestas así las cosas, y resultando el análisis efectuado por el órgano **a quo** ambiguo, resulta la incongruencia de la resolución final dictada por éste, a las trece horas con veintiocho minutos dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

QUINTO. 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 trece horas con veintiocho minutos dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil doce, y las que pendan de ésta para que una vez devuelto el expediente a ese 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.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



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 trece horas con veintiocho minutos dieciocho segundos del ocho de agosto de dos mil doce. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33