

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0393-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo ESSENTIAL SOY

Neutrogena Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3137-06)

VOTO N° 606-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del tres de noviembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa Neutrogena Corporation, organizada y existente según las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:41:17 horas del 27 de mayo de 2008; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal advierte 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 órgano ha de emitir, en cuanto a que debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del presente proceso, 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, en virtud de la interposición de un recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro, como en el caso que nos ocupa, 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 dicta el Registro de la Propiedad Industrial. 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...”*

SEGUNDO. Que examinados los argumentos expuestos por la representante de la sociedad solicitante, en sus escritos de contestación de objeciones y su ampliación presentados ante el Registro el 26 de julio y el 4 de setiembre ambos de 2006 (ver folios del 11 al 24), en el que se alega entre otras cosas que la marca inscrita ESSENTIAL no está en uso, aportando pruebas a favor de su alegato (f. 19), observa este Tribunal que la resolución final venida en alzada es omisa, por cuanto en ella el Registro deja de lado totalmente dicho argumento, omisión prohibida por los numerales 155 del Código Procesal Civil y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Lo anterior contraviene tanto al artículo 39 párrafo

segundo 1^{er} supuesto, que indica que *“La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse comodefensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial (...)”*, como el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte del Registro **a quo**, principio que ha sido tratado en forma reiterada por la jurisprudencia judicial, por ejemplo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el voto No. 14 de las catorce horas veinticinco minutos del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, la que señaló respecto a este punto, en la parte considerativa III, lo siguiente: : *“ la incongruencia es una causal del recurso de casación por la forma, que acusa la falta de relación entre lo resuelto en la parte dispositiva del fallo en relación con las pretensiones de la demanda, contestación, contrademanda, réplica y desde luego, en relación con las excepciones opuestas.... En todo caso, ésta se manifiesta de las siguientes formas: a) cuando el fallo no coincide con lo solicitado por las partes; b) cuando no resuelve alguna de las pretensiones oportunamente deducidas; c) cuando otorga más de lo pedido, y d) cuando contiene disposiciones contradictorias... ”*.

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y lo alegado por la empresa solicitante en el escrito de contestación de objeciones, debe declararse la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución final dictada por ese Registro, a las 13:41:17 horas del 27 de mayo de 2008, a efecto de que el citado Registro, se pronuncie expresamente sobre el alegato de falta de uso esgrimido.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:41:17 horas del 27 de mayo de 2008, a efecto de que ese Registro se



pronuncie expresamente sobre los alegatos de la empresa Neutrogena Corporation, respecto a la falta de uso de la marca ESSENTIAL. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente y sus atestados a la oficina de origen. **NOTIFIQUESE.**

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

RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.49