



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1150-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y servicios “VITAMIN Benefit” (DISEÑO)**

**MERCK KGAA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 6783-2012)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 0622-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

*Recurso de apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **MERCK KGAA** en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 18 de julio de 2012 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderada especial de la empresa **MERCK KGAA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio actual en Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, con establecimiento manufacturero y de servicios en dicha dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios **“VITAMIN Benefit” (DISEÑO)**, en las siguientes clases de nomenclatura internacional: en **clase 05**: *“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones*



*sanitarias para propósitos médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico”, en clase 41: “Servicios de educación y servicios para proveer entrenamiento en el campo médico,” y en clase 44: “Servicios Médicos”*

### **DISEÑO**



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución a las once horas, cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, resolvió; *“(...) Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, rechazándose la clase cinco internacional solicitada. (...).”*

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 05 de noviembre de 2012, la representante de la empresa **MERCK KGAA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida.

**CUARTO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas treinta y siete minutos con veintidós segundos del siete de noviembre de dos mil doce, resolvió; *“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (...).”*

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

#### **PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.**

Este Tribunal, no tiene hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:** El Registro de la Propiedad Industrial al rechazar parcialmente la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**VITAMIN Benefit (DISEÑO)**”, solicitada en la clase 05, 41 y 44 de la nomenclatura internacional, dictamen que acoge las clases 41 y 44 y rechaza la clase 05 fundamentado en el artículo 7° incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por haber considerado; “(…) *que el signo marcario propuesto resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en **CLASE 05 INTERNACIONAL**, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d), g) y j) y párrafo final del literal séptimo de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza parcialmente la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado, rechazándose la clase 05 internacional. (…).*”

Por su parte el apelante dentro de su elenco de alegatos en términos generales manifestó que la marca de su representada “**VITAMIN Benefit (DISEÑO)**” en clase 05 internacional, es perfectamente inscribible por cuanto la misma es una marca de fantasía. Que el término “BENEFIT”, como bien se ha indicado en la solicitud de registro, puede significar disfrute, utilidad, provecho, ventaja, logro. Argumentar que la marca “VITAMIN BENEFIT” (diseño) con la traducción tal como “beneficio vitamínico” va en contra de los artículos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es totalmente equivocado, ya que con esta marca no se está describiendo ningún producto, y mucho menos está llevando a engaño al público consumidor. El hecho de elegir la marca “VITAMIN BENEFIT” (diseño), para proteger los productos propios



de la clase 05, da una idea totalmente original, en la cual no está calificando los productos que se van a proteger, sino que si acaso se daría una idea sugestiva de lo que podría ofrecerse con ese producto, sin que por ello signifique un elemento que vaya a provocar en el consumidor un engaño o un error. El signo solicitado “VITAMIN BENEFIT” (diseño), no incide directamente sobre los productos que va a proteger la marca, sino que es una idea sugestiva de lo que podría o no proteger la misma con su marca. Ese hecho de novedad y originalidad, no la convierte en una marca confusionista, por cuanto la denominación en realidad no define ningún producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin que califique nada y en ello consiste la novedad de esta marca, para lo cual aporta como jurisprudencia el VOTO 270-2005 de las 9 horas 30 minutos del 17 de noviembre del 2005. Por las razones expuestas, la parte solicita se revoque la resolución apelada y en su lugar se ordene continuar con el trámite correspondiente de la inscripción de la marca “VITAMIN BENEFIT” (diseño) en clase 05 y las otras clases citadas.

**TERCERO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, resolvió; “(...) *Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada, rechazándose la clase cinco internacional solicitada. (...).*”, omitiendo pronunciarse sobre el trámite de la solicitud de inscripción para las demás clases en que fue presentada la marca, sean la clases **41** y **44** de la clasificación internacional; por lo tanto no hay congruencia entre lo solicitado por la parte y lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre.

De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial **omitió pronunciarse sobre la suerte de la demás clases en que fue solicitada la marca propuesta**, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, debidamente analizado y resuelto a la hora de resolver el fondo del asunto por el Órgano a quo.



**CUARTO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO MARCARIO.** La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho *principio*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), 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.- Requisitos de las sentencias. 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. (...)”*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto No. 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“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. (...)”*



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**.

**QUINTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU INCONGRUENCIA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual **sobre la suerte de la demás clases en que fue solicitada la marca propuesta**, sean la clases **41** y **44** de la clasificación internacional, clases en la que fue también solicitado el signo que nos ocupa; lo anterior con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, por suponer una ***violación al principio de congruencia***.

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* que debió ser observado por el Registro, por cuanto a éste le competía efectuar un adecuado pronunciamiento sobre el análisis y trámite del signo solicitado en todas las clases propuestas, en concordancia con lo solicitado por la parte y lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre, 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 **quo**.

Tome en cuenta el Registro, que el usuario tiene el derecho de que lo solicitado se le resuelva en una forma clara, precisa y transparente, a efecto de que no se le quebrante el debido proceso. Es por eso que es necesario conocer si respecto de las otras clases, sea la 41 y la 44, el Registro suspendió su trámite o lo continuo en otro expediente, información que debe constar en este proceso.

**SEXTO.** 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 de las once horas cincuenta y dos minutos con veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos conforme a 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 que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y dos minutos con



veintitrés segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zaida Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora.*