



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0386-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “FITO BIOSA”**

**BIOSA DANMARK APS, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5454-09)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 808-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del once de noviembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Fernando Alonso Castro Esquivel, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno quinientos setenta y siete ochocientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la compañía **BIOSA DANMARK APS**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas quince minutos diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el veintidós de junio de de dos mil nueve ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Carlos Julián Solano Báez apoderado generalísimo de la compañía **BIOSA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Fito Biosa**, para distinguir en clase 01 de la nomenclatura internacional:”Un producto biológico hecho a base de microorganismos efectivos creados por medio de ácido



láctico y extractos de hierbas aromáticas de origen orgánico que actúan como un descomponedor y acelerador biológico a nivel de rizosfera, para ser aplicado en agricultura”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas quince minutos diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecinueve de mayo de dos mil diez el licenciado Fernando Alonso Castro Esquivel, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** 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, 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 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.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**SEGUNDO.** 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**.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso bajo análisis el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **BIOSA DANMARK APS**, por haber considerado “(...) **b) El signo “FITO BIOSA” está constituido por un término genérico, con lo cual se denota la ausencia de los elementos de originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva; de igual forma el mismo refleja el componente de los productos a proteger; siendo este: “Un producto biológico hecho a base de microorganismos efectivos creados por medio de ácido láctico y extractos de hierbas aerománticas de origen orgánico que actúa como un**



*descomponedor y acelerador biológico a nivel de rizosfera para ser aplicado en agricultura. Además la citada resolución en el considerando II y III señaló: (...) “Que a criterio del registrador, “El consumidor medio al ver el signo marcario solicitado lo relacionaría inmediatamente con productos sobre “LOZA.” La denominación “LOZA”, Cerámica de calidad “literalmente carece de distintividad...(...) “III. Que en escrito de contestación del veintiuno de febrero de dos mil ocho, el recurrente manifiesta su disconformidad con el criterio del registrador y procede a esbozar algunos criterios en relación con que las características del distintivo marcario, por cuanto “(...) la marca “Cerámica de calidad loza”, es susceptible de inscripción por contener elementos que fueron analizados y probados anteriormente por ese mismo registro como válidos para inscripción, y los cuales no son contrarios a la Moral, Orden Público o confunden al público,.”*

El apoderado de la compañía **BIOSA DANMARK APS**, al momento de apelar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial indicó en lo que interesa lo siguiente “ (...) **SEXTO.** Los considerandos II y III no corresponden al análisis de la marca “**FITO BIOSA**” por ello, al haberse emitido una resolución con considerandos que no tienen absolutamente nada que ver con la marca o vocablo que se está analizando, se considera que la resolución deviene en absolutamente nula y así debe declararse para que el Registrador proceda a hacer sus considerandos de la manera que amerita una resolución de este tipo.”

Observa este Tribunal que lleva razón el apelante, en virtud de que en la resolución recurrida, el Registro de la Propiedad Industrial hace un análisis en sus considerandos I y II de la marca “Cerámica de calidad Loza” de lo cual se colige 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 diez horas con quince



minutos y diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez.

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 del signo solicitado en concordancia con los alegatos y pruebas presentadas por el gestionante, 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, arrojándose improcedentemente competencias y deberes propios del **a quo**.

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 diez horas con quince minutos y diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez 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.

### ***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 diez horas con quince minutos y diecinueve segundos del diez de mayo de dos mil diez y las que pendan de ésta. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final,



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

en la que se pronuncie expresamente sobre todos los extremos debatidos por el recurrente. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*