



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0043-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “TRIVANCE”

SANOFI, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-9123)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 904-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **SANOFI**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en Paris, Francia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuatro minutos y un segundo del veintidós de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 16 de Setiembre del 2011 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Jorge Tristán Trelles de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “**TRIVANCE**”, para proteger



y distinguir: **En clase 5** de la nomenclatura internacional, productos farmacéuticos; **vitaminas**, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; suplementos alimenticios con fines médicos; suplementos de hiervas con fines medicinales, bebidas de leche malteada con fines medicinales, productos alimenticios fortificados dietética y nutricionalmente adaptados para uso médico, aditivos nutricionales con fines médicos para su uso en suplementos alimenticios y nutricionales para consumo humano, suplementos alimenticios minerales con fines medicinales, suplementos nutricionales, hierbas con fines medicinales, extractos de plantas con fines medicinales, preparaciones para hacer bebidas dietéticas o medicadas, a saber, jarabes para la tos; productos alimenticios naturales fortificados nutricionalmente adaptados para su uso médico, confitería y dulces medicados con fines medicinales. **En clase 29**, productos alimenticios utilizados como suplementos, no para uso médico, basados en proteínas, grasas y ácidos grasos incluidos en esta clase. **En clase 30**, comestibles y comestibles dietéticos, no con fines médicos, basados en glúcidos, incluidos en esta clase. **En clase 32**, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas con cuatro minutos y un segundo del veintidós de noviembre de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 28 de Noviembre del 2011 el Licenciado Jorge Tristán Trelles, 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. Por la manera en que se resuelve este asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. 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).

El caso bajo análisis, se trata de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRIVANCE”, en las clases **5, 29, 30 y 32** de la Clasificación Internacional, cuyo registro es denegado por el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que existe un signo marcario inscrito “TRAVANCE” en clase 5 Internacional, para proteger preparaciones farmacéuticas de oftalmología y vigente hasta el 22 de Noviembre del 2012 bajo el Registro No. 135865.

Observa este Tribunal, que en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cuatro minutos y un segundo del veintidós de noviembre de dos mil once, se indicó: “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, sin hacer la respectiva aclaración en el **POR TANTO** a que clase se le deniega la inscripción y tampoco se refiere a las demás clases solicitadas, debido a que ante el Registro de la Propiedad Industrial se solicitó el registro de la marca “TRIVANCE” en las clases **5, 29, 30 y 32**, lo que evidentemente contraviene el principio de congruencia que deben contener las resoluciones que se emitan por parte de los Registros, por no haberse referido específicamente a cada una de las clases pretendidas, ya fuera denegándolas o admitiéndolas.

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto N° 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dispuso:

“...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 sus escritos de demanda o contra demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no porque en éste 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..." (El subrayado no es del original).

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara la nulidad de la resolución de las once horas con cuatro minutos y un segundo del veintidós de noviembre de dos mil once y las que penden de ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la solicitud de registro de la marca “**TRIVANCE**”, en todas y cada una de las clases de la Nomenclatura Internacional solicitadas.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFIQUESE.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora