



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0399-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “GERDEX” (DISEÑO)

RODENEZA TICA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3072-2005)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO N° 907-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas, quince minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Alejandro Cortéz Camacho**, mayor, casado una vez, estadístico, de nacionalidad venezolana, vecino de San José, titular del pasaporte de dicha nacionalidad número trescientos ochenta y ocho mil trescientos treinta y siete, en su condición de secretario, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **RODENEZA TICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y siete mil doscientos cuatro, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del tres de febrero de dos mil nueve.

CONSIDERANDO

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Que en cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del 12 de octubre de 2000, y 3° del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de dos mil nueve, por la manera en que deberá ser resuelto se procede de una vez a conocer sobre este asunto.



SEGUNDO. NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso bajo examen, el señor **Alejandro Cortéz Camacho**, de calidades indicadas al inicio y como secretario con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **RODENEZA TICA, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “**GERDEX**” (**DISEÑO**), en clase 05 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, en clase 05 de la Clasificación Internacional, ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial, le apercibe mediante auto de las trece horas, treinta y ocho minutos, treinta y cinco segundos del diez de junio de dos mil cinco, que en ese Registro se encuentra inscrita la marca CERDEX, en clase 05 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número 22146, inscrita desde el veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, y vigente hasta el veintiocho de noviembre de dos mil nueve, a nombre de Wyeth Holdings Corporation (ver folio 7), lo que motiva que mediante escrito presentado ante dicho Registro el dos de febrero de dos mil seis, el representante de la empresa apelante indica, entre otros aspectos que: “...*dicho producto no se encuentra en uso desde hace varios años, de hecho, aporto la lista de productos que ofrece dicha compañía y este producto no se encuentra en dicha lista, por lo anterior mantenga la solicitud formulada para la inscripción de la marca GERDEX...*”(ver folio 8). El Registro de la Propiedad Industrial le apercibió nuevamente mediante auto de las once horas, once minutos, veintinueve segundos del veintiocho de julio de dos mil seis, acerca de la inscripción de la marca CERDEX, para proteger “*Productos farmacéuticos, químicos-medicinales y medicinales*”. *Nótese la similitud fonética de la marca solicitada y la registrada y que ambas protegen productos similares de la clase 5...*”(ver folio 20), lo que motiva que mediante escrito presentado ante el citado Registro en fecha veinticuatro de agosto de dos mil seis, el representante de la empresa apelante indica que respecto al registro número 22146, correspondiente a la marca CERDEX, “...*dicho producto no se encuentra en uso desde hacer varios años, por lo tanto solicito el derecho al uso del nombre, y mantengo la solicitud formulada para inscripción de la marca GERDEX*” (ver folio 21). Mediante resolución dictada a



las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del tres de febrero de dos mil nueve, la Subdirección del citado Registro resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin que se haya pronunciado respecto a la falta de uso de la marca inscrita CERDEX, alegada por el representante de la empresa solicitante.

De la relación fáctica que antecede, sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal es del criterio que lo procedente es, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, toda vez que en ella se dispuso **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”** con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sin haber entrado de una vez, de lleno, a pronunciarse con relación a la solicitud hecha por la empresa **RODENEZA TICA, S.A.**, respecto a la cancelación del registro por falta de uso de la marca inscrita CERDEX, conforme lo establece el artículo 39 de la citada Ley de Marcas.

Por la contundencia de ese error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que esa omisión implica un quebrantamiento del *principio de congruencia* que debió ser observado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este Tribunal que en la resolución impugnada se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del tres de febrero de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos en la anulada y ventilados oportunamente ante esa Autoridad.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la nulidad de la resolución dictada por dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del tres de febrero de dos mil nueve, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución final donde conste un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos omitidos en la anulada y ventilados oportunamente ante esa Autoridad. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

NULIDAD

TG: EFECTOS DEL FALLO DEL TRA

TNR: 00.35.98