



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0635-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
SERVICIOS "BENESSI CARDIOSTAT"

LABORATORIOS FARSIMÁN S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-6113)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0390-2026

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y un minutos del cuatro de junio del dos mil veintiséis.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de Escazú, San José, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **LABORATORIOS FARSIMÁN, S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Honduras, domiciliada en 6 ave. 5 calle S.O. #32, Barrio el Centro, San Pedro Sula; contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:01:11 horas del 21 de noviembre de 2025.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias



CONSIDERANDO

ÚNICO. Analizado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este Tribunal estima necesario señalar la obligación que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual de cumplir con un requisito indispensable de sus resoluciones finales, en cuanto debe pronunciarse de manera expresa, clara y congruente sobre todos y cada uno de los aspectos que hayan sido objeto del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.1 y 61. 2 del Código Procesal Civil:

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto por la ley.

61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige iniciativa de parte.

(Los subrayados no son del original)

Estas normas establecen que las resoluciones deben ser debidamente fundamentadas y motivadas, debiendo además ser claras, precisas y congruentes con lo solicitado y con lo previsto en el ordenamiento jurídico.



En relación con este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, dictaminó:

IV.- [...] Sobre el particular, precisa recordar, 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 contrademanda 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. [...]

Las nociones que anteceden resultan plenamente aplicables al presente caso, en donde se valora la correcta aplicación de las normas que regulan el examen de forma y fondo de la marca, su eventual incumplimiento, así como la validez jurídica de las resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Intelectual, dentro del procedimiento de solicitud de inscripción del signo **"BENESSI CARDIOSTAT"**, para proteger y distinguir inicialmente en clase 5 internacional; Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.



Del examen del expediente se desprende que la solicitud marcaría fue denegada por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante la resolución dictada a las 11:01:11 horas del 21 de noviembre de 2025, al estimar que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y, por razones extrínsecas conforme al artículo 8 incisos a) y b) del mismo cuerpo normativo.

Inconforme con dicha decisión, la parte interesada interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y, de forma concomitante, presentó una limitación al listado de productos originalmente solicitado, para proteger “Producto farmacéutico: medicamento para el tratamiento de la hipertensión arterial”, modificando así el objeto material sobre el cual debía recaer el examen del Registro.

No obstante, al revisar la resolución de las 15:40:30 horas del 8 de diciembre de 2025, la cual conoció el recurso de revocatoria, este Tribunal advierte que la autoridad registral omitió efectuar la valoración correspondiente a la limitación de productos presentada por la recurrente, incluso la resolución no precisa si dicha gestión fue admitida, rechazada o simplemente desestimada, ni expone las razones jurídicas por las cuales la modificación del listado carecería de incidencia sobre los motivos de rechazo invocados. La valoración de la limitación constituía un aspecto esencial para la correcta resolución del recurso planteado.

Tal omisión no puede considerarse como un simple error de forma. Por el contrario, constituye un vicio sustancial que afecta la validez del



acto administrativo, en tanto impide que la decisión tomada fuera adoptada sobre la base del objeto real de la solicitud vigente al momento de resolver. Esto genera una evidente falta de congruencia entre lo peticionado por la administrada y lo efectivamente resuelto por la autoridad registral, privando a la solicitante de conocer las razones por las cuales la limitación propuesta fue ignorada.

La debida motivación de los actos administrativos exige que la Administración se pronuncie sobre todos aquellos aspectos relevantes sometidos a su conocimiento, especialmente cuando estos poseen la aptitud de incidir en el resultado del procedimiento, por lo que la omisión señalada vulnera los principios de motivación, congruencia y debido proceso.

Aunado a lo anterior, este Tribunal advierte una inconsistencia adicional en la resolución de las 15:40:30 del 8 de diciembre de 2025, relacionada con la fundamentación de la decisión adoptada. Al efecto, se consignó lo siguiente:

[...]

1) Se declara con lugar parcialmente la revocatoria y se admite el signo para los siguientes productos: preparaciones para uso veterinario, alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario, suplementos alimenticios para animales, desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5; no se admite la revocatoria para los siguientes productos: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico, productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; suplementos



alimenticios para personas, emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales.

Se determina que la resolución se limita a consignar en su parte dispositiva cuáles productos son admitidos y cuáles permanecen rechazados; sin embargo, no desarrolla a lo largo de su texto un razonamiento que permita comprender por qué las causales que motivaron el rechazo del signo solicitado, previamente invocadas, resultan aplicables únicamente a unos productos y no a otros.

La enumeración de productos admitidos y rechazados no satisface el deber de motivación que debe revestir todo acto administrativo, la motivación exige exponer de forma clara, precisa y suficiente las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada, para que el administrado pueda ejercer en forma adecuada su derecho de defensa y el control de legalidad del acto. En este caso en concreto, la ausencia de la explicación que justifique la admisión y rechazo parcial constituye una deficiencia sustancial de motivación.

Bajo las consideraciones expuestas, estima este Tribunal que las omisiones en que incurrió el Registro no constituyen simples irregularidades formales, sino vicios sustanciales que afectan la validez del acto administrativo impugnado. La ausencia de un pronunciamiento respecto de la limitación de productos presentada por la recurrente, sumado a la falta de fundamentación jurídica que justifique en la resolución que conoció el recurso de revocatoria el por qué de la admisión y el rechazo parcial de los productos que se pretendió proteger inicialmente, impide verificar el razonamiento seguido por la autoridad registral y determinar si la decisión adoptada



guarda correspondencia con el objeto real de la solicitud sometida a examen.

Tales deficiencias comprometen los principios de motivación, congruencia y debido proceso que deben regir toda actuación administrativa, al privar a la parte interesada de conocer las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada y obstaculizar el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. En consecuencia, se configura un vicio de nulidad que impide a este órgano de alzada efectuar un análisis de fondo sobre la controversia planteada.

Por consiguiente, procede declarar la nulidad de la resolución de las 15:40:30 horas del 8 de diciembre de 2025, que resolvió el recurso de revocatoria, así como de aquellos actos posteriores que dependan necesariamente de ella, retrotrayendo el procedimiento al momento procesal oportuno para que la Administración emita una nueva decisión ajustada a Derecho.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **la nulidad** de todo lo resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la resolución de las 15:40:30 horas del 8 de diciembre de 2025, con el objeto de que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera en que se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 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. -. NOTIFÍQUESE.

Priscilla Loretto Soto Arias

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

gmq/PLSA/ORS/CMCH/GBM/NUB

Descriptores:

EFFECTOS DE FALLO DEL TRA

TE: Nulidad

TG: Fallo del TRA

TNR: 00.35.87

NULIDAD

TG: Efectos de fallo del TRA

TNR: 00.35.98