



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007- 0233-TRA - PI

Solicitud de inscripción de la marca “ARENA SOL Y MAR” (DISEÑO)

Flor de María Carrillo Valverde, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4882-05)

Marcas y Otros Signos.

VOTO N° 026-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de enero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Flor de María Carrillo Valverde**, mayor, soltera, secretaria, vecina de calle veintiuno, avenida seis y ocho, número treinta, San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y nueve-ciento doce en su condición de apoderada especial de la empresa **ARENA DISTRIBUCIÓN, S.A.**, sociedad organizada conforme a las leyes de Suiza, con domicilio en Route du Crochet catorce á mil setecientos sesenta y dos Givisiez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos del veinte de abril de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa Confecciones Unidad Sociedad Anónima, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**ARENA SOL Y MAR**” (DISEÑO), para proteger y distinguir ropa deportiva, pantalones cortos (shorts), bermudas y diseños deportivos de una sola pieza, en clase 25 de la Clasificación Internacional.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. Que la señora Flor de María Carrillo Valverde, en su condición de Secretaria se presentó como Gestora Oficiosa e interpuso escrito de oposición contra la solicitud de la marca indicada, alegando similitud con las registradas en Costa Rica a favor de la empresa **Arena Distribución, S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, cinco minutos del veinte de abril de dos mil siete, declaró sin lugar la oposición interpuesta y ordenó continuar con el trámite de la solicitud presentada.

CUARTO. Que contra la citada resolución la señora Carrillo Valverde interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y es por ese motivo que ahora conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos y omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL. Si bien advierte este Tribunal un aparente vicio de **incongruencia** en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cinco minutos del veinte de abril de dos mil siete, por cuanto en su último considerando se expresó, literalmente, que debía “**(...)declararse sin lugar la oposición interpuesta y continuar con el trámite de la solicitud presentada.**”, mientras que en su parte dispositiva o “**Por**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Tanto" se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a los intervenientes, este Tribunal procede a conocer de este asunto de la forma que ha continuación se establece, no sin antes hacer notar, que en el "*Considerando IV*" relacionado se ordena "*continuar con el trámite de la solicitud presentada*", el cual por imperativo legal (artículo 16 infine y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), se concreta con la inscripción de la marca, regulándose como un acto reglado no susceptible de ulterior oposición.

SEGUNDO. Sin entrar a conocer el fondo del caso en análisis, observa este Tribunal que en el escrito de solicitud de oposición presentado contra la solicitud de la marca **Arena Sol y Mar Diseño**, por la señora Flor de María Carrillo Valverde, en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, en su condición de gestora oficiosa, lo hace ostentando su profesión como **Secretaria**.

De lo anterior se observa claramente que dicha señora no estaba legitimada para actuar como gestora oficiosa en nombre de la empresa **Arena Distribución, S.A.**, interponiendo oposición contra la solicitud presentada en este expediente, ya que conforme lo indica expresamente el artículo 82 de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos, dicho acto debe ser gestionado por un abogado, excluyendo para estos casos cualquier otro profesional u oficio. Al efecto el artículo dispone:

*"... En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea **abogado** y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del*



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre". La negrita no es del original.

El numeral transcrita presupone que quien presenta la oposición tenga como profesión el ser abogado, y no admite la posibilidad de interpretar cosa diferente, es una norma imperativa en donde lo preceptuado es de acatamiento obligatorio tanto para las partes como para el operador jurídico.

Recordemos que la Administración Pública actúa conforme al principio de legalidad que está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: "*Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede...*". Según la Sala Constitucional, "... *el principio de legalidad en el Estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado...*" (Sala Constitucional, voto 440-98).

En el caso que se conoce, al ser la oposición presentada por una persona que ostentó en ese momento la profesión de secretaria, presupone que esa gestión sea totalmente inválida e ineficaz, carente de efectos jurídicos, ya que expresamente la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indica que esa facultad está arrogada a un **Abogado**.

TERCERO. Por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con fundamento en todo lo expuesto y en razón de que la señora Flor de María Carrillo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Valverde no estaba legitimada para actuar como gestora oficiosa en nombre de la empresa **Arena Distribución, S.A.**, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Carrillo Valverde contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del veinte de abril de dos mil seis, la que en este acto se confirma pero por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Carrillo Valverde contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del veinte de abril de dos mil seis, la que en este acto se confirma pero por las razones dadas por este Tribunal. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, salva el voto. Previa copia de esta resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvanse los autos a su oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.-

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquél resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto Nº 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, ese trámite sólo tiene un único procedimiento, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que por tratarse de un único procedimiento –el de la solicitud de inscripción marcaria–, no debe ser fragmentado al momento de su resolución. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

transcurso, deberá 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; y es por eso mismo que esa resolución final debe cumplir con el principio de congruencia.

Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º 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.- 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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 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.”



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 marcas.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, 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 apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el **principio de congruencia** que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)" (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6^a edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la "forma" que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

"(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)" (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la "forma" que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesisura, se tiene que la sección de los “**resultandos**” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “**considerandos**” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destaca alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “**Por tanto**”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo 155 del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- **Gestoría oficiosa, Legitimación para presentarla**
- **Oposición a la Inscripción de la Marca**
- **TG Inscripción de la marca**
- **TNR: 0042.38**