



## **RESOLUCION FINAL**

**Expediente N° 2007-0226-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de inscripción de la marca “ZEIPICOL”**

**Laboratorios Zepol S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 04-3444)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 059-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas del once de febrero de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado **Alejandro López Van Der Laat**, mayor, casado, farmacéutico, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y uno-mil cuatrocientos treinta y uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, domiciliada en San José, Curridabat, diez metros norte de Servicentro La Galera, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero tres mil ochocientos doce, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diez minutos del dieciocho de julio del dos mil seis.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que en fecha catorce de mayo del dos mil cuatro, el Licenciado Harry Zurcher Blen, representando a la compañía The Latin America Trademark Corporation, solicitó el registro de “**ZEIPICOL**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,



material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

**SEGUNDO:** Que en fecha diecisiete de marzo del dos mil cinco, el Licenciado Alejandro Van Der Latt, representando a la empresa Laboratorios Zepol Sociedad Anónima, se opuso al registro solicitado.

**TERCERO:** Que a las trece horas, diez minutos, del dieciocho de julio del dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.

**CUARTO:** Que en fecha tres de agosto de dos mil siete, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.

**QUINTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1- Se tiene por probado que bajo el Acta No. 111700 se encuentra inscrita la marca de fábrica “ZEPOL” a nombre de la empresa Laboratorios Zepol S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-003812, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger productos farmacéuticos de uso humano. (Ver folio 28 a 29).

2.- Se tiene por probado que bajo el Acta No. 792 se encuentra inscrita la señal de propaganda “ZEPOL INFANTIL ALIVIO EN GRANDE PARA LOS PEQUEÑOS” a nombre de la empresa Laboratorios Zepol S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-003812, en clase 50 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger, promoción para productos farmacéuticos. (Ver folio 31).

3.- Se tiene por probado que bajo el Acta No. 1086 se encuentra inscrita la señal de propaganda “ZEPOL SE FROTA Y EL ALIVIO SE NOTA” a nombre de la empresa Laboratorios Zepol S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-003812, en clase 50 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger, promoción de productos farmacéuticos, tales como ungüentos balsámicos de la categoría rubefacientes para uso humano. (Ver folio 33).

4.- Se tiene por probado que bajo el Acta No. 77 se encuentra inscrita la señal de propaganda “ZEPOL SE FROTA Y EL ALIVIO SE NOTA” a nombre de la empresa Laboratorios Zepol S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-003812, en clase 50 de la nomenclatura internacional para distinguir y proteger, propaganda para el producto del zepol. (Ver folio 37).

**SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO: SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL.** Si bien advierte este Tribunal un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diez minutos, del dieciocho de julio del dos mil seis, por cuanto en su último considerando se expresó, literalmente, que “*(...) no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe declararse sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca ZEIPICOL, en clase 05 internacional*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso sobre la declaratoria sin lugar de la oposición



planteada y acerca de si se 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), en aras de conservar los actos y hacer realidad tales principios, el Tribunal decidió no anular esa resolución, y continuar con el conocimiento de la apelación, y su defecto se indica al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO:** La oposición planteada se basó en que existe evidente similitud gráfica, fonética, e identidad ideológica entre la marca inscrita Zepol, y el distintivo solicitado ZEIPICOL. Señala que ambas son gráficamente similares, por cuanto utilizan letras en la misma posición, la cual induciría a error al público, además que guardan similitud gráfica, ya que al pronunciarlas tienen el mismo sonido. Alega, que existe indentidad de productos, siendo, que los productos que protege la marca Zepol son de la misma clase y naturaleza que los productos que pretende proteger la empresa solicitante con la marca ZEIPICOL, pues, se trata de productos farmacéuticos de uso humano, y por ende se distribuyen y se venden en los mismos almacenes, abastecimientos y supermercados.

El Registro, en su resolución final, más bien encuentra que las diferencias entre ambas son suficientes para permitir su coexistencia registral. Ante dicha argumentación, apela la empresa oponente, insistiendo en la semejanza gráfica, fonética, ideológica y en la identidad de productos e, introduciendo ahora el argumento de que la marca goza de gran notoriedad a nivel nacional e internacional, no solamente para proteger y distinguir “aceite de castor”, sales de frutas, elixiries, o reconstituyentes para la sangre, aceite de hígado de bacalao, y productos medicinales”, sino una amplia variedad de productos de fábrica Zepol y se comercializa, en el mercado nacional e internacional.



**QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>ZEPOL</b>	<b>ZEIPICOL</b>
Productos	Productos
Clase 05: aceite de castor, sales de frutas, elixires, o reconstituyentes para la sangre, aceite de hígado de bacalao, productos medicinales.	Clase 05: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósticos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas palabras se componen la primera de cinco letras la segunda de ocho letras. De ellas, cinco son iguales, las dos primeras letras se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sean las letras “**ZE** y **ZEI**”. Sin embargo, las otras letras que la componen “**POL** y **IPICOL**”, a pesar de que existe una leve similitud en cuanto a la ubicación de la consonante y vocal “**OL**” con la que finalizan el signo inscrito y el solicitado, cabe indicar, que las palabras “**POL** y **PICOL**”, acentúan la diferencia gráfica entre ambas. Así se desecha la diferencia gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en este nivel, por lo que gráficamente, no resulta similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo indica el recurrente.



Respecto al nivel fonético, es importante señalar, que a pesar que las palabras inician con un radical “ZE” y “ZEI”, la pronunciación de la frase final del signo inscrito y el solicitado, sea “POL” y PICOL”, son claramente distintas, ya que como puede observarse, las letras “I y “IC” contenidos en la marca “ZEIPICOL” establecen la diferencia, por lo que del estudio comparado entre el signo inscrito y el solicitado de la empresa apelante, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de los signos son totalmente diferentes, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión en cuanto a su identidad y origen e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, de ahí, que no lleva razón el apelante cuando manifiesta en su escrito de apelación y agravios que existe una evidente similitud fonética entre el signo inscrito y el solicitado.

Si bien es cierto, los productos, como lo señala el recurrente, pertenecen a la misma clase y que se venderían en los mismos almacenes o establecimientos comerciales, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que debe ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio no puede intuirse que la coexistencia de ambas marcas generen un riesgo de confusión.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, el cual no se encuentra relacionado con los productos a proteger, igual situación ocurre con la marca inscrita, por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o conceptual por parte del público consumidor, siendo, que los respectivos elementos denominativos que conforman el signo inscrito “ZEPOL” y el solicitado “ZEIPICOL” carecen de un concepto propio, resultando más bien producto de la



creatividad intelectual, de tal manera, que no puede argumentarse que entre tales signos distintivos haya alguna coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, y por consiguiente, los agravios del apelante, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión.

**QUINTO: SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA INSCRITA.** Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas “ZEPOL”, aducida por el representante de la empresa apelante, aspecto que fundamenta en el hecho de que esa marca se encuentra inscrita desde el año de 1926, para proteger productos farmacéuticos y medicinales, indicando que la misma cumple con los requisitos establecidos en el numeral 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al respecto, ha de indicarse, que no puede ser de recibo tal alegación, ya que conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 6 de enero del 2000, marca notoriamente conocida es el: “*...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, a los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la empresa apelante quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el ámbito o mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal y como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16, 2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que por su orden disponen:

**“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue accordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.”

**“Artículo 31.- Sector Pertinente.** De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los siguientes:

- a) Los consumidores reales y / o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o
- c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

#### **“Artículo 16.- Derechos Conferidos**

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público incluso la notoriedad inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice “...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de



*medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...”* (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que las marca inscrita “ZEPOL” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, sea notoria como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportaba, a efecto de demostrar la notoriedad de la marca, por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de la marca asegure que ésta es notaria, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengan a demostrar la notoriedad que alega, ya que con los documentos que constan a folios cincuenta y ocho al sesenta y ocho, lo que comprueba es la existencia de la misma, no así, la notoriedad de la marca inscrita.

**SETIMO: LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Laboratorios Zepol Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diez minutos, del dieciocho de julio del dos mil seis, la que se confirma en este acto.

**OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad



Intelectual, Ley N° 8039, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alejandro Van Der Laat, en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LABORATORIOS ZEPOL, SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, diez minutos, del dieciocho de julio del dos mil seis, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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 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 N° 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 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 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.”*

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.

**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 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, Civitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6<sup>a</sup> 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 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 los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “**resultados**” 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 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 ibidem, 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*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos
- TR. Marcas notoriamente conocidas
- TNR. 00.42.55