

Expediente N° 2007-0330-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio DERMOGRAM

Corporación Pipasa S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7125-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 095-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Gerardo Enrique Porras Garita, mayor, casado una vez, ingeniero civil, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos tres-seiscientos cuarenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Laboratorios Químicos Industriales Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil cuatrocientos veinticuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el dieciséis de setiembre de dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Carlos Mariano Arrea Anderson, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y siete-novecientos cincuenta y uno, representando a Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A., de Paraguay, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio **DERMOGRAM** en clase 05 de la nomenclatura de Niza, para distinguir productos farmacéuticos.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro el dieciséis de marzo de dos mil seis, el señor Gerardo Enrique Porras Garita, representando a Laboratorios Químicos Industriales S.A., presentó oposición contra la inscripción de la citada marca, alegando que la palabra DERMOGRAM es muy similar a su marca inscrita **DERMOLAN**, por lo que solicita se rechace su inscripción.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, rechaza la oposición planteada y en su lugar procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca **DERMOGRAM** en clase 05.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el señor Porras Garita en su condición dicha apeló la resolución final, y es por ese motivo que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: *Sobre la parte dispositiva de la resolución final.* Si bien advierte este Tribunal un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, por cuanto en su último considerando se expresó, literalmente, que “...*debe declararse sin lugar la oposición interpuesta y admitirse la solicitud presentada.*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por 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 N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión a las partes, este Tribunal procede a conocer sobre el fondo de este asunto.

SEGUNDO: Hechos probados. Se tiene como hecho probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de fábrica DERMOLAN, clase 05, para distinguir un producto farmacéutico antiflogístico, analgésico, antiinflamatorio para uso humano y veterinario, registro N° 25821 y vigente hasta el doce de abril de dos mil diecisiete (folio 103).

TERCERO: Hechos no probados. No existen de importancia para la presente resolución.

CUARTO: Sobre el fondo del asunto. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición planteada indicando que no encuentra similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca inscrita DERMOLAN y la solicitada DERMOGRAM. Dicha conclusión es apelada por la representación de Laboratorios Químicos Industriales S.A., para quien si existe similitud entre ambas, máxime que se dedican a distinguir productos farmacéuticos, además de indicar que la marca DERMOLAN es famosa o notoria.

En el presente caso, considera este Tribunal que en parte lleva razón el apelante, siendo motivo suficiente para la resolución final venida en alza deba ser revocada. La obligada comparación entre marca inscrita y solicitada ha de realizarse no solamente teniendo en cuenta los aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos, sino también a los productos que se pretenden distinguir.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
DERMOLAN	DERMOGRAM
PRODUCTO QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Producto farmacéutico antiflogístico, analgésico, antiinflamatorio para uso humano y veterinario	Productos farmacéuticos

En el nivel gráfico, y dejando de lado el radical común DERMO tal y como lo estatuye el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que los finales LAN y GRAM comparten como penúltima letra a la vocal A, además de que, gráficamente, las letras finales N y M son muy similares, diferenciándose únicamente por una línea que se agrega al final de la letra M, y que la diferencia de la letra N.

En el nivel fonético, y dejando siempre de lado el radical común, LAN y GRAM tienen una forma de sonar muy similar, son palabras agudas y en la sílaba tónica ambas contienen idéntica vocal, además de que las letras M y N suenan de forma muy similar, diferenciándose ambas palabras solamente por el sonido de las letras L y GR, las cuales, si bien tienen pronunciación distinta, dicho sonido se diluye en la pronunciación de las palabras en forma completa, perdiendo fuerza como elemento diferenciador.

En el nivel ideológico, dichas palabras como unidad no tienen un significado concreto en idioma español, por lo que no existe punto de comparación en este sentido, aunque el radical “derma” nos refiere al concepto de “dermis” (capa de la piel), por lo que es propio de productos farmacéuticos y de la medicina, su utilización para hacer referencia a fármacos y enfermedades propias de la piel, verbigracia dermatitis, dermatosis, dermatomiositis.

Así, en la visión de conjunto, tenemos que ambos signos presentan más similitudes que diferencias. Y si a esto agregamos que ambos signos, el inscrito y el propuesto, distinguen productos del tipo farmacéutico, se debe ser aún más estricto en permitir la entrada al registro de un signo que podría razonablemente prestarse a confusión con el ya inscrito, esto por ser productos dirigidos a aliviar dolencias y que tienen influencia directa en la salud.

QUINTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Bajo las consideraciones y citas legales indicadas, este Tribunal por mayoría resuelve declarar con lugar el recurso de apelación planteado por Laboratorios Químicos Industriales Sociedad Anónima y revocar la resolución recurrida, por lo que se rechaza la

inscripción solicitada por Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A. de DERMOGRAM en clase 05 de la nomenclatura internacional.

SEXTO: Agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Basados en lo anteriormente considerado, este Tribunal por mayoría declara con lugar el recurso de apelación planteado, y por ende se revoca la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, y en su lugar se rechaza la inscripción solicitada por Gramon Paraguay S.A.C.I.F.I.A. de DERMOGRAM como marca en la clase 05 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. El Doctor Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro 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 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por la manera en que deberá ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo del asunto y de la prueba que lo sustenta.

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, aquel 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 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 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 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 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° 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 (artículo 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:

“TV.- (...) 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 Juez que suscribe 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 a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, 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, en general, con todas las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyen 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, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª 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 punto 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 (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), aplicable en la sede judicial, 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. Así, pues, 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, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, 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 destacara 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 (tales como los referentes al Convenio de París, o a los ADPIC) que, no fueron analizados en la resolución.

Cabe recomendar, entonces, que en adelante el Registro de la Propiedad Industrial ajuste sus resoluciones finales, a los lineamientos que se infieren de lo indicado en este voto salvado, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinarse 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, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas quince minutos del primero de octubre de dos mil siete, para que en su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Descriptor

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00:41:33
- Marca registrada o usada por tercero.
TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros.
TNR: 00:41:36