

RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2007-0308-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “ LOS FANÁTICOS IMPERIAL”

Consejo Nacional de Producción, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1019-05)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 122-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas del diez de marzo del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Franklin Juárez Morales**, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de Moravia en la Provincia de San José, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento dos-cero cero siete, en su condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, Institución Autónoma domiciliada en San José, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas quince minutos del veintidós de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha nueve de febrero del dos mil cinco, el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- doscientos veintisiete- novecientos noventa y cinco, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, solicita se

inscriba la marca de fábrica y comercio **“LOS FANÁTICOS IMPERIAL” (DISEÑO)**, en clase internacional 33, para proteger y distinguir, bebidas alcohólicas en general, con excepción de cerveza, con la reivindicación y reserva de las palabras Los Fanáticos Imperial, la forma característica del diseño y de los colores amarillo, rojo, negro y blanco, la combinación de los colores y su disposición.

SEGUNDO: Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día diecinueve de agosto de dos mil cinco, el señor Carlos Cruz Chang, representando al **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, argumentando en síntesis: Que de conformidad con lo establecido en el artículos 443, inciso a) y 444 del Código Fiscal, y artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) ostenta en forma absoluta el monopolio en la producción de alcoholes así como la elaboración de bebidas alcohólicas, por lo que inscribir una marca de fábrica o comercio para elaborar licores en el país, sin la autorización previa de la Fábrica contraviene la disposición normativa fiscal mencionada, y el artículo 50 de la Ley Orgánica citada.

TERCERO: El representante de la empresa solicitante contesta la oposición en fecha cuatro de mayo de dos mil seis, argumentando en síntesis, que su representada es una empresa nacional fabricante de cervezas y otras bebidas, que ha logrado colocarse entre los primeros lugares en las preferencias. Señalando, que el Consejo Nacional de Producción invoca indebidamente el monopolio que tiene el Estado sobre el aguardiente, el alcohol y las bebidas alcohólicas, pues el registro de una marca o nombre comercial, per se, es incapaz de dañar o perjudicar el monopolio de licores. Si una compañía cumple con todos los requisitos establecidos por la legislación marcaria para inscribir una marca, no existe fundamento legal alguno que impida su registro. Asimismo, que su representada no ha solicitado arrendamiento de la explotación del monopolio para la elaboración de licores, en los términos del artículo 444 del Código Fiscal, porque no fabrica ni elabora licores. Además, que entre la marca de su

representada y la del CNP no existe ningún elementos en común ni la confusión que se alega, la reserva de los colores para el distintivo CACIQUE no implica que se tenga el monopolio de esos colores, pues iría en contra de la doctrina marcaria.

CUARTO: Que en resolución de las diez horas quince minutos, del veintidós de agosto de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política, y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**LOS FANÁTICOS IMPERIAL**” (**DISEÑO**) en clase 33, presentada por **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, (...)”. (negritas y mayúsculas del original).

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, se tienen los siguientes:

1.- Que el licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, es apoderado generalísimo de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANONIMA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno. (Ver folio 4).

2.- Que el ingeniero agrónomo Franklin Juárez Morales, es Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Consejo Nacional de Producción, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis-cero cinco. (Ver folio 16).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud del Consejo Nacional de Producción, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “CACIQUE” DISEÑO, bajo el acta de registro número 153806, en Clase 33 de la nomenclatura internacional, con reserva de los colores rojo, negro, amarillo y blanco. (Ver folio 83 al 85).

4.- Que el edicto de la marca de fábrica y comercio “LOS FANÁTICOS IMPERIAL” DISEÑO fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números 118,119 y 120 los días 20-21 y 22 de junio del 2005. (Ver folio 1).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que no se probó que el Consejo Nacional de Producción tenga que autorizar a las personas jurídicas o físicas para la producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, previo a la solicitud de una marca.

TERCERO: AGRAVIOS DE LA EMPRESA APELANTE. Que el representante del Consejo Nacional de Producción alega lo siguiente:

a- Que la Fábrica Nacional de Licores de conformidad con la Ley Orgánica del Consejo citado, es un órgano adscrito a dicha institución y ostenta el monopolio de los licores nacionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 443, siguientes y concordantes del Código Fiscal. Por ende la Fábrica Nacional de Licores ejecuta su actividad de manera unitaria y

exclusiva, concediendo arriendo a otras personas físicas o jurídicas mediante la figura de la concesión, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos al efecto y suministrando a la FANAL la materia prima para las elaboraciones de productos autorizados y generando un control fiscal de dicha elaboración. En el presente caso la marca “LOS FANÁTICOS IMPERIAL” que Productora La Florida Sociedad Anónima pretende inscribir no fue autorizada dentro de la Concesión otorgada a la empresa, por lo que dicha actuación se aparta de lo establecidos en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, dado que el promovente inicia el trámite de inscripción de una marca de comercio para bebidas alcohólicas no autorizadas por FANAL en la concesión otorgada por el Consejo Nacional de Producción.

b- Que la marca que se pretende inscribir no se encuentra ajustada a derecho por cuanto incumple el bloque de legalidad establecido en materia de bebidas alcohólicas contraviniendo con su actuación lo dispuesto en los numerales 443 y 444 del Código Fiscal.

c- Que desde el punto de vista del principio de legalidad, las instituciones públicas solamente pueden ejecutar aquellos actos que se encuentran expresamente contemplados por ley, es nuestro deber velar por el cumplimiento de las disposiciones del Código Fiscal vigente, donde el particular de previo a elaborar bebidas alcohólicas requiere ser facultado mediante una concesión de FANAL a través del Consejo Nacional de Producción, en las que se registran las marcas con las que se comercializaran los productos autorizados, por lo que la solicitud de inscripción de la marca “LOS FANÁTICOS IMPERIAL” por parte de la empresa Productora La Florida Sociedad Anónima, se encuentra fuera del bloque de legalidad constituido por el Código Fiscal, la Ley de Contratación Administrativa, y la regulación en materia de concesiones de FANAL.

d- Aduce, que la oposición planteada ante el Registro Nacional, no es por una competencia desleal sino por la inobservancia de la legislación fiscal. En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal, toda bebida alcohólica de consumo nacional debe ser

previamente autorizada mediante concesión de FANAL, motivo por el cual su representada se opone a la inscripción de marcas que como “LOS FANÁTICOS IMPERIAL”, no se encuentre registrada en FANAL, y su inscripción sea solicitada por una empresa constituida en el país, salvo que dicha empresa realice gestión previa en FANAL, para informar que se trata de un producto importado desde el exterior.

e- Señala, que la Procuraduría General de la República ha emitido criterio mediante el oficio C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003, destaca en lo que interesa, lo siguiente: “...*en el caso de bebidas alcohólicas tenemos que existen dos competencias exclusivas de un ente y un órgano. La primera, tienen como sujeto al Consejo Nacional de Producción, toda vez que a través de la Fábrica de Licores, le compete otorgar las concesiones para elaboración de licores que cumplan con los requisitos y condiciones que establece el Reglamento respectivo. La segunda, tiene por sujeto al Ministerio de Salud, ya que le compete otorgar el permiso y realizar el registro respectivo para que una persona pueda elaborar o comercializar este tipo de productos (...)*”.

f- Fundamenta la apelación en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y el Oficio C-120-2003 de la Procuraduría General de la República.

Partiendo de los alegatos expuestos, resulta importante, aclarar al Consejo Nacional de Producción, lo concerniente al Monopolio a favor del Consejo Nacional de la Producción sobre la fabricación de licores.

CUARTO: MONOPOLIO A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN DE LICORES. El alegato fundamental del apelante, se concentra en el hecho de que la empresa solicitante de la marca “**LOS FANÁTICOS IMPERIAL**” **DISEÑO** ha quebrantado el principio de legalidad estatuido en

los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por no haberse aplicado lo establecido en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, ley N° 8 de 1885, y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N° 2035. Rezan dichos artículos:

“Artículo 443.- (*)

Son artículos estancados, el aguardiente, el alcohol y toda bebida alcohólica preparada en el país, cualquiera que sea el procedimiento usado para obtenerla y el nombre con que se le designe. De lo anterior se exceptúan la cerveza, los vinos elaborados mediante fermentación natural de frutas cuyo contenido alcohólico no exceda de un doce por ciento, y las preparaciones alcohólicas mezcladas con sustancias alimenticias como huevos, leche, azúcar y maicena, siempre que estos productos estén sometidos a una reglamentación especial.

La elaboración de alcohol estará regulada de la siguiente manera:

El Ministerio de Industria, Energía y Minas será el organismo responsable de emitir las políticas de desarrollo de la actividad alcoholera, de conformidad con el siguiente esquema sectorial:

a) La producción y el uso de alcohol etílico para fines licoreros o industriales y la elaboración de rones crudos para el consumo nacional y para la exportación, corresponderán a la Fábrica Nacional de Licores, la cual regulará esta actividad de acuerdo con la legislación vigente.

El Ministerio citado podrá autorizar a la Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar para que exporte alcohol derivado de caña de azúcar, producido por la Central Azucarera Tempisque, S.A. siempre y cuando se le garantice a la Fábrica Nacional de Licores el abastecimiento necesario de melaza calificada para su destilería de alcohol. El precio de esta melaza, al productor y consumidor, será fijado por el Ministerio de Economía y Comercio.

b) El Ministerio de Industria, Energía y Minas podrá autorizar la producción de alcohol para fines carburantes y productores privados o estatales. Sin embargo, únicamente la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. estará facultada para regular, controlar y comercializar este producto por medio de las gasolineras. En el caso de que éstas no cuenten con las condiciones necesarias para comercializar este alcohol, el Ministerio de Economía y Comercio les exigirá efectuar las modificaciones correspondientes. Se autoriza a RECOPE para que financie estas modificaciones.

El Ministerio de Economía y Comercio fijará el precio de este alcohol.

c) El alcohol metílico, propílico, butílico, amílico y otros excepto el etílico, y los polialcoholes, alcoholes de función compleja y similares podrán ser producidos y exportados por entidades privadas, siempre y cuando no sean producidos por la Fábrica Nacional de Licores. ()*

ch) El Ministerio de Industria, Energía y Minas regulará el porcentaje de mieles y azúcares destinados a la producción de alcohol. A su vez garantizará el cumplimiento de las cuotas de azúcar de consumo interno para uso alimenticio e industrial, lo mismo que la cuota mínima de alcohol para consumo interno y la cuota mínima de mieles necesaria para la ganadería nacional.

Cuando la Central Azucarera Tempisque, S.A. no pueda procesar los alcoholes referidos en los incisos a) y b), podrá autorizarse su fabricación a productores privados.

(Así reformado este artículo por ley No. 6972 de 26 de noviembre de 1984. La Gaceta de 10 de enero de 1985).

() Los incisos c) y d) del presente artículo ha sido derogado mediante Ley No. 7472 del 20 de diciembre de 1994, en cuanto a licencias de exportación de alcoholes.”*

“Artículo 444.-

El monopolio de estos artículos se explotará por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de este título pero el Ejecutivo podrá arrendar a particulares la explotación del monopolio, o simplemente la elaboración de licores.”

“Artículo 50.-

En tanto no se de una nueva Ley sobre el monopolio de licores nacionales y la Fábrica Nacional de Licores pertenezca al Consejo Nacional de Producción, éste la administrará como una unidad adscrita al Consejo, a fin de que cuente con medios propios y organización, suficiente para bastarse por si misma, en lo administrativo.”

En razón de la normativa transcrita, este Tribunal comparte, lo señalado por el Registro a quo, cuando citando el voto número 177-2006 dictado por este Tribunal a las once horas diez minutos del veintiuno de julio del dos mil seis, dice: *“ni de la literalidad de las normas transcritas, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir que contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas a bebidas alcohólicas. Y es que no podría ser así, puesto que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio absoluto, pudiéndose afirmar que frenar la inscripción de una marca aduciendo el monopolio de la fabricación de licores sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, lo que si significaría que dicha actitud si sería una forma de violentar el principio de legalidad, y no lo contrario como lo afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y definitivamente la comercialización no es un asunto a tratar en el ámbito del registro de marcas. Por lo que las normas transcritas no podrán ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca”*.

Nótese, que la posición del Tribunal como la del Registro a quo, es confirmada por el dictamen C-120-2003 de fecha 02 de mayo del 2003, de la Procuraduría General de la República, el cual en lo que interesa dice:

“(…) Las bebidas alcohólicas y, en general, el alcohol etílico son monopolio del Estado y su fabricación corresponde a la Fábrica Nacional de Licores. Se exceptúa lo dispuesto en el inciso d) en el primer párrafo del artículo antes transcrito. De allí que la Procuraduría General, en su Dictamen No. C76-96 de 15 de mayo de 1996 haya indicado: De las normas transcritas se desprende claramente que la producción de licores, con las salvedades que la propia ley establece, ha sido reservada en exclusividad a favor de la Fábrica Nacional de Licores, la que ejerce sobre la actividad una dirección unitaria y exclusiva. Las actividades comprendidas dentro del monopolio licorero lo son la producción y el uso del alcohol etílico para fines licoreros e industriales y la elaboración de rones crudos para el consuno nacional y la exportación (...).”

En virtud de lo anterior, por mayoría considera este Tribunal, que no existe motivo alguno para impedir la inscripción de la marca **“LOS FANÁTICOS IMPERIAL” DISEÑO**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, ya que del contenido de los numerales 443 y 444 del Código Fiscal y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, no se desprende alguna limitante que impida llevar a cabo la inscripción de la marca referida a bebidas alcohólicas en general, con excepción a las cervezas; de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparte lo manifestado por el representante de la empresa solicitante de la marca, cuando dice: *“(…) El registro de una marca o nombre comercial, per se, es incapaz de dañar o perjudicar el monopolio de licores. El monopolio de FANAL en la fabricación del alcohol y de bebidas alcohólicas en el territorio nacional no comprende la posibilidad de que empresas, ya sean nacionales o extranjeras, registren marcas para proteger bebidas alcohólicas. Si una compañía cumple con todos los requisitos establecidos por la legislación marcaria para inscribir una marca, no existe fundamento legal alguno que impida su registro. Dentro de los requisitos establecidos por la legislación marcaria vigente no se contempla que no se pueden inscribir marcas en Clase 33 de la Nomenclatura Internacional...”*. En este sentido, obsérvese, que la marca solicitada no transgrede lo dispuesto en los numerales 7º y 8º, de la

Ley de Marcas, referido el primero a la inadmisibilidad por razones intrínsecas y el segundo a la inadmisibilidad por derechos de terceros, de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro a quo, cuando manifiesta *“La marca **“LOS FANÁTICOS IMPERIAL” (DISEÑO)**, goza de distintividad, por lo que podría coexistir registralmente con la marca ya inscrita, (...) los colores utilizados son de uso común y cualquier interesado podría utilizarlos, también la combinación de los mismos es diferente, por lo que no existe la posibilidad de inducir a error al consumidor y que éste piense que porque ambas marcas poseen colores similares y son de la misma clase, deban pertenecer a la misma empresa(...) Así las cosas, ya que dicha solicitud cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad, tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de inadmisibilidad por razones intrínsecas (Art. 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978, ni por derechos de terceros (Art. 8 ibídem), razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca **“LOS FANÁTICOS IMPERIAL” DISEÑO**, en clase 33 internacional.”*

QUINTO: LO QUE DEBE SER RESUELTO. De todo lo considerado anteriormente, se concluye que no existe motivo por el cual se deba rechazar el registro del signo **“LOS FANÁTICOS IMPERIAL” diseño** propuesto como marca, por lo que procede, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Consejo Nacional de Producción a la vez confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas quince minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, venida en alzada.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos veinticinco de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y dos del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo No. 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Nacional de la Producción, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, quince minutos, del veintidós de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma. El juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **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, 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 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 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 (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, 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 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 “**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 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



DESCRIPTOR

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55