

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0011-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio “CLOROSOL”

THE CLOROX COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6610-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 172 -2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, quince minutos del dieciocho de abril de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la señora **Sileny Cordero Chavez**, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, y domiciliada en uno-dos- dos-uno Broadway, Oakland, California nueve-cuatro-seis-uno-dos, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución emitida por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas del once de setiembre de dos mil siete, aclarada mediante resolución de las diez horas, veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de setiembre de dos mil cuatro, el señor **Carlos Bonilla Ayub**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Limonal de Abangares, titular de la cédula de identidad número cincociento veinticinco-doscientos sesenta y dos, en su condición de gerente con facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L.**, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cuarenta y cinco mil cero cuarenta y cuatro, solicita la inscripción de la marca “**CLOROSOL**” en clase 01 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir cloro.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de mayo de dos mil cinco, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, vecino de Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, presenta oposición contra la solicitud de registro de marca “**CLOROSOL**” en clase 1, solicitada por la empresa **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas del once setiembre, aclarada por resolución de las diez horas, veinticinco minutos del cinco de noviembre, ambas del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición presentada por el representante de la compañía **THE CLOROX COMPANY**, al considerar que la marca solicitada posee la distintividad requerida para gozar de protección registral, así como que las marcas inscritas protegen a otras clases de productos, en clases distintas a la marca que se pretende inscribir y que en cuanto a la alegada notoriedad de la marca **CLOROX**, no se logró demostrar ninguno de los criterios exigidos para otorgar tal calidad.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, el nueve de mayo de dos mil cinco, la señora Sileny Cordero Chavez, interpuso recurso de apelación.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que el señor Carlos Bonilla Ayub, es gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL R.L.** (folio 3).

2- Que la señora Sileny Cordero Chaves, es apoderada especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY** (folio 66), así como el Lic. Harry Zurcher Blen, (folio 120 a 123).

3- Que bajo las actas números 147793 y 147794, del 28 de mayo de 2004 y vigentes hasta el 28 de mayo de 2014, se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca **CLOROX (DISEÑO)**, para proteger y distinguir desinfectantes, en clase 5 de la Clasificación Internacional y para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, en clase 03 de la Clasificación Internacional (folios 124 a 127).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. OMISIONES. Este Tribunal observa que la resolución apelada –y aclarada por la resolución de las diez horas, veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil siete– es omisa en el “**Por Tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**Considerando Tercero, último párrafo** ” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de rechazar la oposición presentada y continuar con el trámite de la solicitud de inscripción, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal por mayoría decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

CUARTO. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar la oposición presentada por el representante de la compañía **THE CLOROX COMPANY**, al considerar que la marca solicitada posee la distintividad requerida para gozar de protección registral, así como que las marcas inscritas protegen a otras clases de productos, en clases distintas a la marca solicitada, y que en cuanto a la alegada notoriedad de la marca **CLOROX**, no se logró demostrar ninguno de los criterios exigidos para otorgar tal calidad.

Por su parte, el representante de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, alega que la marca **CLOROSOL** es engañosamente similar a la de su representada, lo que provocará en los consumidores, toda clase de errores, confusiones y equívocos respecto a los productos

identificados con los signos confrontados, toda vez que la exactitud existente entre las marcas, están destinadas a amparar productos relacionados, lo cual se hace evidente al apreciar los productos solicitados por la nueva marca, que de todas formas, no cumple con los requisitos de novedad y originalidad. Igualmente alega, que la exactitud entre dichos signos, es tal, que sería casi imposible para el consumidor el identificar el origen empresarial de las marcas, al reproducir 5 de las 6 letras que la conforman, por lo que en razón de la existencia de una similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca **CLOROX**, aunado a la notoriedad y el gran reconocimiento que tiene dicha marca en países de Centro América y más ampliamente en América Latina, lo procedente es rechazar la inscripción de la marca **CLOROSOL**.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSION. El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), de forma que, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

Lo anterior va unido a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Confrontadas la marca solicitada y las inscritas, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna ni las similitudes señaladas por la empresa apelante. El signo solicitado **CLOROSOL** y las marcas inscritas **CLOROX**, a nombre de **THE CLOROX COMPANY**, resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada.

Del estudio comparado del signo solicitado y la marca de la empresa opositora, se determina con respecto al carácter fonético que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de las marcas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos

distinguidos son de igual procedencia, toda vez que la marca solicitada lo es exclusivamente para proteger y distinguir cloro, por lo que no existe riesgo de confusión alguno.

Igualmente, el contenido conceptual representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta 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 **“CLOROSOL”** y **“CLOROX”**, conceptualmente no significan la misma cosa.

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas no tienen el mismo número de sílabas; la misma terminación y la sucesión de vocales. Si bien es cierto que ambas comparten la misma raíz **“cloro”**, ésta no distingue, por lo que se observa que, predominan las diferencias más que las similitudes. Así tenemos que, la marca solicitada se diferencia de las inscritas en que la primera posee la partícula **“SOL”**, mientras que las inscritas la letra **“X”**, lo que nos lleva a establecer que no existe similitud entre ambos signos, pues desde el punto de vista ortográfico no se manifiesta coincidencia en el número de sílabas en su terminación. Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las palabras que conforman cada marca, tienen una vocalización disímil, pues no tienen la misma terminación, que marca sustancialmente la diferencia entre ambas, situación que permite al consumidor medio diferenciar un producto de otro.

En este sentido, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, tal y como se presenta en el caso de la marca **“CLOROSOL”**, siendo

que la marca solicitada, lo es exclusivamente para proteger y distinguir cloro, por lo que este Tribunal estima que no existe riesgo de confusión.

Si bien es cierto los productos, pertenecen a la misma rama comercial y se venderían en los mismos comercios, sobre este aspecto, debe advertirse que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal, que el objetivo primario en materia marcaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, lo cual, como se señaló, en el caso en estudio, no puede intuirse que la coexistencia de las marcas generen un riesgo de confusión, al pensarse, como lo alega la recurrente, que es la misma empresa.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “**CLOROSOL**” cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que no resulta similar a las marcas “**CLOROX**” inscritas, ni gráfica, ni fonética, ni ideológicamente, por lo que estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de errada la comparación de los signos realizada por el Registro y considerar la resolución recurrida no ajustada a derecho. Así las cosas, este Tribunal es del criterio, al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que es procedente la inscripción de la marca solicitada, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas.

SEXTO. Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas aducida por la empresa recurrente, ha de indicarse que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...*Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, de la documentación aportada al expediente, no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el mercado nacional, toda vez que los informes en inglés no se toman en cuenta, así como el informe de las ganancias, ya que no demuestra ni el sector pertinente, ni concretamente, cuáles de los productos protegidos por las

marcas “**CLOROX**”, es el que está notoriamente posicionado en el mercado, a efecto de compararlo con el signo solicitado, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de las marcas que fundamentara la presunta notoriedad alegada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**CLOROSOL**” y las marcas inscritas “**CLOROX (DISEÑO)**”, no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que la mayoría de este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **THE CLOROX COMPANY**, y acoger la solicitud de registro presentada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sileny Cordero Chavez**, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del once de setiembre de dos mil siete, aclarada mediante resolución emitida por esa Dirección, a las diez horas, veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil siete, la cual en este acto ha de confirmarse.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Sileny Cordero Chavez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE CLOROX COMPANY**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas del once de setiembre de dos mil siete, aclarada mediante resolución emitida por esa Dirección, a las diez horas, veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil siete, 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano

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 alza, 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 a las doce horas veinticinco minutos del trece de agosto 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, 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 de 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.

Oposición a la Inscripción de la marca

TG: Inscripción de la marca.

TNR: 00.42.38