



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2007-0146-TRA-PI

Oposición de la empresa “*Visa Internacional Service Association*”

Visa Internacional Service Association. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 611-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 331-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa ***Visa Internacional Service Association***, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 900 Metro Center Boulevard, Foster City, Estado de California, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de abril de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de enero de dos mil cinco, el señor José Pablo Castro Vega en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **Turvi, Sociedad Anónima**, solicita la inscripción de la marca de servicio “***Turvisa, San José Costa Rica***” en clases 36, 39, 43 Internacional, para proteger y distinguir por su orden; servicios relacionados con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viaje y servicios relativos a los seguros de viajero; servicios prestados por compañías que explotan estaciones,



puentes transbordadores (feries), utilizados por el transportista, servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte, servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición, servicios relacionados con el funcionamiento de aeropuertos y servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte; servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios.

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha 30 de junio de 2006, el señor Víctor Vargas Valenzuela, en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de servicios ***Turvisa San José Costa Rica (diseño)*** en clases 36, 39 y 43, presentada por el señor José Pablo Castro Vega en su calidad de representante de la empresa Turvi Sociedad Anónima.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas del doce de abril de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud de registro de la marca de servicios ***Turvisa San José Costa Rica (diseño)***.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha ocho de mayo de dos mil siete, el señor Víctor Vargas Valenzuela interpuso recurso de apelación y ante el Tribunal mediante escrito de fecha trece de septiembre último argumenta, que existe una marcada similitud fonética, gráfica e ideológica entre las marcas ***Visa y Turvisa San José Costa Rica (diseño)***. Que los elementos adicionales de ***San José Costa Rica***, no la hacen diferente pues ***Turvisa*** constituye el elemento principal, y en ese sentido solicita revocar la resolución apelada y declarar con lugar la oposición presentada.

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 la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: 1- Que el señor José Pablo Castro Vega, mayor, soltero, empresario, cédula de identidad número uno- novecientos treinta y nueve- cero sesenta y uno, vecino de Alajuela, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa ***Turvi Sociedad Anónima***, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-cero cincuenta y siete mil novecientos setenta y uno (folios 3 y 38). 2- Que el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, es Apoderado Especial de la empresa ***Visa Internacional Service Association*** (folio 31). 3- Que bajo el acta N° 51476 de 25 de enero de 1977 y vigente hasta el 25 de enero de 2017, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca ***Visa*** propiedad de ***Visa Internacional Service Association***, en clase 16 para proteger y distinguir *tarjetas bancarias de crédito impresas, publicaciones impresas, papel de carta, fórmulas comerciales, anuncios y carteles de cartón, etiquetas, hojas de papel para computadoras, instrucciones impresas para máquinas y para operar máquinas* (folio 66). 4- Que bajo el acta N° 51477 de 25 de enero de 1977 y vigente hasta el 25 de enero de 2017, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca ***Visa*** propiedad de ***Visa Internacional Service Association***, en clase 36 para proteger y distinguir servicios de *tarjeta de crédito* (folio 67). 5- Que bajo el acta N° 111465 del 22 de diciembre de 1998 y vigente hasta el 22 de diciembre de 2008, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca ***Visa Cash*** propiedad de ***Visa Internacional Service Association***, en clase 36 para proteger y distinguir servicios *financieros* (folio 68).

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 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 “**Considernado V**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, 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 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). Además, conforme los procedimientos de la Ley de Marcas, superada la etapa de oposición lo único procedente es la inscripción de la marca.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, indicando en su inciso a) y como primer supuesto, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, como segundo supuesto, si los productos o servicios son los mismos o similares y como tercer supuesto, que los dos aspectos anteriores puedan causar confusión al público consumidor.

De lo anterior se observa que el literal citado parte de la combinación de cinco elementos:

identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios y que ello pueda causar confusión al público..

En el caso que nos ocupa nos enfrentamos no a una identidad de signos ni de productos o servicios, sino a una supuesta similitud de signos con servicios y productos diferentes.



...pudiendo ello provocar un riesgo de confusión que puede incluir el riesgo de asociación con la marca anterior inscrita.

¿Cómo determinar ese riesgo de confusión que puede conllevar a un riesgo de asociación?, así como, ¿Sí las marcas son compatibles o incompatibles entre sí, si ambas pueden o no coexistir pacíficamente dentro del tráfico marcario?

La Ley no establece líneas claras ni pautas definidas como herramientas de apoyo en la interpretación de las solicitudes que se presenten, sin embargo se ha tomado varios criterios o reglas que coadyuvan al operador jurídico para determinar ese hecho. Entre ellos: ***el principio de especialidad***, que determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo esta regla no es axiomática puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares aunque se sitúen en clases distintas de la nomenclatura internacional, o todo lo contrario, son diferentes aún cuando se ubiquen en la misma clase.

En este caso la marca inscrita **VISA** protege en clase 16 *tarjetas bancarias de crédito impresas, publicaciones impresas, papel de carta, fórmulas comerciales, anuncios y carteles de cartón, etiquetas, hojas de papel para computadoras, instrucciones impresas para máquinas y para operar máquinas*; la solicitada **TURVISA SAN JOSE COSTA RICA (DISEÑO)**, ni siquiera pide la protección de productos en la clase señalada, ni tampoco ésta, está relacionada con los productos de las clases que se pretende proteger.

Una segunda regla es la **comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión**. Esa primera impresión determina si las marcas se confunden a tal grado que no permiten la concesión de la marca posterior. Abarca una visión de conjunto de los elementos denominativos y gráficos de ambos signos, que en este caso se enfrenta una marca denominativa simple, con una marca mixta compuesta por elementos denominativos y gráficos:



La doctrina se ha avocado sobre la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los elementos gráficos, siempre y cuando esos elementos sean la parte sobresaliente de las marcas, pues esa regla puede decaer cuando el gráfico es muy característico a tal grado que sea la parte relevante y la que constituye la diferencia con el inscrito.

Entre las marcas comparadas la parte sobresaliente es la denominativa sea **Visa, Turvisa San José Costa Rica**, en cuyo caso la doctrina se ha manifestado en el sentido de que “*Estas*



marcas deben compararse entre sí con arreglo a la pauta de la visión de conjunto; esto es, sobre la base de la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación confrontada y sin descomponer su unidad.” (Tratado Sobre Derecho de Marcas. Fernández Novoa, Carlos, segunda edición. Pág. 299).

La tercera regla toma en cuenta ***el consumidor medio como referencia para determinar la compatibilidad de marcas***, en ese sentido se torna el punto de referencia para enjuiciar el riesgo de confusión, por supuesto existe la excepción, de que en cuanto más especializado sea el consumidor o usuario de un sector específico, más difícil es que se produzca la confusión entre los signos.

Las marcas cotejadas, van dirigidas a un tipo de consumidor medio, aquel que busca servicios de turismo para planear sus vacaciones o bien aquel que prefiere manejar su dinero por medio de una tarjeta de crédito o débito, que en la mayoría de las instituciones públicas y privadas es una práctica que se le impone al trabajador, por lo que los servicios en ese sentido son conocidos por la mayoría de las personas. Ese consumidor no es considerado especializado en la materia, ni tampoco su lado contrario, es tal como lo establece la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 16 de julio de 1998, citada por el tratadista Fernández Novoa supra dicho, página 281: *“31. De las referidas Sentencias se deduce que, para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas podían o no inducir a error al comprador, el Tribunal de Justicia tomó en consideración la expectativa que se producía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión”.*

Una cuarta regla es la seguida en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que 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. La doctrina también, ha dispuesto algunas pautas para hacer el examen de comparación entre marcas. Al respecto nuevamente el Dr. Fernández Novoa indica:

“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

Siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas **no tienen:** a) el mismo número de sílabas; b) la misma raíz; c) la sílaba tónica; d) sucesión de vocales. Sí dentro de la solicitada se



encuentra inserta la inscrita, en tal sentido, la terminación de la pretendida es **VISA**, siendo ésta el nombre de la inscrita. Sin embargo la pronunciación de una u otra no fija una misma sonoridad.

La comparación anterior, en donde predomina más las diferencias que las similitudes indiscutiblemente 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, la raíz, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. Desde el punto de vista fonético, al ser pronunciadas las palabras que conforman cada marca, tienen una vocalización disímil, pues no tienen la misma raíz ni la misma sílaba tónica.

En cuanto a la existencia de identidad o similitud de los productos, la marca **Visa** en clase 16 protege y distinguir: *tarjetas bancarias de crédito impresas, publicaciones impresas, papel de carta, fórmulas comerciales, anuncios y carteles de cartón, etiquetas, hojas de papel para computadoras, instrucciones impresas para máquinas y para operar máquinas.*

La marca **Visa** en clase 36 protege y distingue: servicios de *tarjeta de crédito*, y por último la marca **Visa Cash** protege y distingue servicios *financieros*.

En tanto que la marca solicitada **Turvisa San José Costa Rica**, protegerá en clases 36, 39, 43 Internacional, servicios relacionados *con la emisión de cheques de viaje o de cartas de crédito por intermediarios o agencias de viaje y servicios relativos a los seguros de viajero; servicios prestados por compañías que explotan estaciones, puentes transbordadores (ferries), utilizados por el transportista, servicios relacionados con el alquiler de vehículos de transporte, servicios relacionados con el remolque marítimo, la descarga, el funcionamiento de puertos y de muelles, servicios relacionados con el embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición, servicios relacionados con el funcionamiento de aeropuertos y servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los*

medios de transporte; servicios relacionados con la reserva de habitaciones de hotel por las agencias de viaje o por intermediarios.

Haciendo una comparación entre los productos o servicios enfrentados, nos damos cuenta que no existe similitud entre ellos, tampoco están relacionados entre sí, las marcas inscritas **Visa** o **Visa Cash**, se refieren concretamente a tarjetas bancarias de crédito y también a servicios financieros, mientras que la pretendida va referida a una serie de servicios de tipo turístico que en ningún momento incluye una tarjeta bancaria de crédito o servicios financieros, palabra que el Diccionario de la Real Academia la define: *“financiero, ra. ...Perteneiente o relativo a la Hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. (...)”*, siendo que los servicios pretendidos no se ajustan a esta terminología, aplicándose de esta forma el principio de especialidad que tal como indiqué, determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas, tal como sucede en el caso de análisis.

Al no existir similitud o identidad entre los signos enfrentados, como tampoco similitud o identidad entre los servicios prestados por las marcas referidas, no existe confusión al público consumidor y por ende no existe riesgo de confusión del origen empresarial de las marcas enfrentadas, ni la calidad de los servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en resolución del diecinueve de mayo de dos mil cuatro, refiriéndose al riesgo de confusión dijo: *“La prohibición de registro no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, **el cual puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos que aquellos identifican.**”*, (la negrita no es del original) y siendo que los productos o servicios que protegen las marcas cotejadas, a pesar de que con una de las inscritas corresponde a la misma clasificación del nomenclátor, son totalmente diferentes, lo que hace que no pueda existir para el consumidor medio esa confusión y riesgo de asociación.

La oposición contra la solicitud de la marca mencionada que fue declarada sin lugar por el



Registro de la Propiedad Industrial, y en ocasión de ello, se acogió la solicitud de inscripción de la marca ***Turvisa San José Costa Rica***, criterio que igualmente avala este Tribunal, ya que no se advierte la posibilidad de provocar confusiones en los consumidores, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por lo anterior no es de recibo lo alegado por la oponente en el sentido de que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, aún cuando se coteje ***visa y turvisa*** únicamente, porque no sólo como ya se explicó ambos signos son diferentes entre sí, sino porque los productos o servicios que se protegen también son disímiles. El público consumidor que utiliza una tarjeta visa, sabe que es un crédito o débito bancario que puede utilizar para realizar sus pagos, reintegrando posteriormente ese dinero a esa entidad bancaria, o que le han depositado dinero en su tarjeta de débito y que puede agotarlo por medio de ese instrumento. Mientras que el público consumidor que utiliza los servicios de turvisa San José Costa Rica (diseño), sabe que son servicios de turismo y que él mismo lo ha llegado a solicitar, razones suficientes para este Tribunal para rechazar los agravios expuestos.

QUINTO: Al determinar esta instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal y como lo establece el Registro **a quo**, lo que procede por mayoría es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa ***Visa Internacional Service Association***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de abril de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SEXTO: En cuanto al 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 2º 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa ***Visa Internacional Service Association***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas del doce de abril 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 copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. **NOTIFÍQUESE.**

MSc.. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

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 1° 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:

Oposición a la Inscripción de la marca
Inscripción de la marca.