

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2008-0195 TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca “EQUATE”**

**BAYER SCHERING PHARMA AG, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1698-05)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

**VOTO N° 425-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las once horas del veintiuno de agosto de dos mil ocho.**

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor de edad, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su concepto de apoderado especial de la compañía **BAYER SCHERING PHARMA AG**, organizada y existente bajo las leyes de Alemania, con domicilio en Muellerstrasse 178, 13342 Berlín, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha cuatro de marzo de dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González, asistente, cédula de identidad uno- novecientos noventa y ocho- ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de WAL-MART STORE, INC., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “EQUATE”, entre otras, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y

distinguir cremas y ungüentos analgésicos, antibióticos, antihongos y antisépticos; enjuagues antisépticos bucales, medicaciones para las alergias; medicaciones contra la diarrea, antihistamínicos, antiácidos, aspirina para niños, almohadillas de limpieza impregnadas con agua de hamamelis, glicerina y alcohol, medicaciones para la gripe y resfríos, siropes para la tos, represivos para la tos, represivos del apetito, suplementos dietéticos de comidas, descongestionantes, preparaciones de enema, expectorantes, gotas para los ojos, preparaciones para las hemorroides, cremas y ungüentos de hidrocortisona y tolnaflate, laxantes, medicaciones para mareos, atomizador nasal, gotas para la nariz, calmantes de dolor, petrolato, atomizadores y soluciones salinas, preparaciones somníferas, medicaciones para el estrés, supositorios, fungicidas para uso vaginal, esponjas de algodón con alcohol para propósitos médicos, adhesivo dental, sales de epsomita, estuches para pruebas de embarazo, laxantes, peróxido de hidrógeno, gasa, aceite de castor, productos para el tratamiento del acné, cinta adhesiva para vendajes, aceite de hígado de bacalao, vendajes, loción de calamina, lápices hemostáticos, bálsamos y cataplasmas para el pecho, suplementos vitamínicos y minerales, toallas y prendas de vestir para la incontinencia.

**SEGUNDO.** Que dentro del plazo de ley, mediante memorial presentado el primero de noviembre de dos mil cinco, la señora Katy Castillo Cervantes, en representación de Schering AG, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca **“EQUATE”**, en clases 5 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que la empresa solicitante de la inscripción, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil siete, dispuso: *“...Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SHERING AG**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“EQUATE”**; en clase 05 internacional, presentado por **WAL-MART STORE, INC.** (...). **NOTIFÍQUESE**”*.

**CUARTO.** Que el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil siete.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el hecho que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, agregando que su fundamento se refleja en los folios del 115 al 116 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el análisis en forma global y conjunta del signo solicitado “EQUATE”, en clase 5, y de la marca inscrita oponente “VEQUATAL”, en clase 5 de la nomenclatura internacional, determinó que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no existe alguna

semejanza por ser términos con diferencias marcadas, que poseen poder de distinción independientemente una de otra y pueden subsistir en el comercio sin que exista posibilidad de confusión ni perjuicio económico entre las casas comerciales. Sobre la notoriedad alegada, consideró que la empresa oponente no había presentado las pruebas para demostrar la notoriedad, no comprobó que fuera una marca conocida por los consumidores, incumpléndose con los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marca, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa SCHERING AG.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto su representada tiene inscrita la marca “Vequatal” desde el 9 de marzo de 2006 vigente hasta el 20 de marzo de 2016, y posee el registro internacional quedando protegida en cincuenta y seis países. Señala además, que la marca que pretende el registro no es novedosa, es una copia contenida en la marca de su representada, lo cual provoca una dilución, y su registro lesionaría los derechos adquiridos por la empresa Schering AG. Aduce, que el análisis entre los signos debe ser más riguroso cuando se trata de la inscripción de marcas que buscan amparar productos farmacéuticos, ya que la consecuencia de una confusión repercuten en la salud del público consumidor razón por la cual resulta imposible la coexistencia de los signos. Por último, argumenta, que los registros internacionales denotan la notoriedad y el carácter mundial de la marca, solicitando, se revoque la resolución recurrida y se ordene el archivo de la marca de Wal- Mart Store, Inc..

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos se muestran similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, lo que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto, la doctrina señala 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 Mansión)”. (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282).*

Por lo anterior, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. 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 a significar conceptualmente la misma cosa.

En consecuencia de lo señalado, es de importancia indicar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial. Doctrinariamente, del examen de comparación entre marcas, se señala que: “...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...” (FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p. 199).

Así, confrontada la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, conforme lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, no observa la mayoría de este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica y fonética señalada por la empresa opositora y apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita de la opositora, atendiendo a una simple visión, con respecto al aspecto gráfico, no se aprecia una similitud visual en grado de confusión, los signos enfrentados muestran un comienzo y unas partes finales muy diferentes, resultando ser diferencias que fácilmente pueden ser percibidas, que crean un grado de disimilitud entre los signos y por ende no podrían considerarse susceptibles de crear confusión en el mercado.

En relación al carácter fonético, tampoco se presenta similitud, ya que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro no es igual, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada 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, de lo cual resulta claro, que el signo solicitado gráfica y fonéticamente es distinguible del inscrito.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también 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, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Si bien lleva razón el recurrente al aducir que cuando las marcas buscan amparar productos farmacéuticos el análisis entre signos debe ser más riguroso, ya que la consecuencia de una confusión repercuten en la salud del público consumidor, sin embargo, tal alegación para el caso concreto no resulta atendible, a pesar de que los signos de que se trata refieren a productos farmacéuticos, toda vez que, por mayoría, se considera que el signo solicitado y la

marca inscrita de la empresa opositora son diferentes entre sí, no se advierte la posibilidad de un riesgo de confusión y ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida.

**QUINTO.** Destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita, que los registros internacionales denotan la notoriedad y el carácter mundial de ese signo.

Conforme el artículo 2º de la citada Ley, 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”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante. Por mayoría, el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros, por sí no le da notoriedad al signo, ya que este elemento lo que comprueba es el registro puro y simple de la marca, no el uso de la misma, requisito indispensable para que la marca junto con otros factores que establecen los artículos 45 de la Ley de Marcas y 318 del Código Procesal Civil, así como los establecidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, sea declarada notoria.

Sobre el particular, en el voto N° 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, y en lo de interés dice: *“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de*

*los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, por mayoría, estima este Tribunal que no es de recibo la argumentación de la recurrente sobre la notoriedad de su marca, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea que fundamentara la presunta notoriedad que se alegó.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Al determinar esta Instancia que efectivamente las marcas enfrentadas pueden coexistir y que no presentan similitud capaz de hacer surgir confusión entre el público consumidor, por mayoría, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Jorge Tristán Trelles en representación de la empresa BAYER SCHERIND PHARMA AG, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas quince minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil siete, la que debe confirmarse.

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

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, doctrina y citas normativas que anteceden, por mayoría, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **BAYER SCHERING**



**PHARMA AG**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil siete, la cual 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

#### **VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL 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, corresponde declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***



**DESCRIPTORES**

**INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TE: OPOSICION A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TR: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS**

**TNR: 00.42.55**