



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente N° 2007-0267-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “NOKI”

Nokia Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2301-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 019-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas quince minutos del catorce de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación, interpuesto por la señora Sileny Cordero Chavez, mayor de edad, casada, secretaria, cédula de identidad número uno-novecientos veintiuno-seiscientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de **NOKIA CORPORATION**, una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Finlandia, domiciliada en Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, el licenciado Maynor Ignacio Sánchez Ramírez, representando a la sociedad **IMPORTACION K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-289292, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NOKI**”, para distinguir la fabricación y comercio de zapatos de todo tipo, tanto para hombre, mujer y niños, en clase 25 Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que el veintiséis de mayo de dos mil seis, el licenciado Harry Zürcher Blen, mayor de edad, casado en segundas nupcias, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en condición de gestor oficioso de la empresa NOKIA CORPORATION, de Finlandia, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978(Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y su Reglamento (decreto ejecutivo N° 30233-j), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **NOKIA CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**NOKI**”, en clase 25 internacional, presentada por **IMPORTACION K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANONIMA., (...)**”*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de setiembre del dos mil siete, la señora Sileny Cordero Chavez, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. 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 indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que la señora Sileny Cordero Chaves, es apoderada especial NOKIA CORPORATION, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Finlandia (ver folio 40).

2.- Que el licenciado Maynor Ignacio Sánchez Ramírez, es apoderado de la sociedad de esta plaza IMPORTACION K Y L ORIENTAL, S.A. (ver folio 03).

3.- Que el edicto de la marca “NOKI” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 61,62 y 63 los días 27, 28 y 29 de marzo de 2006 (ver folio 01).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de NOKIA CORPORATION las marcas “NOKIA (DISEÑO)” y “NOKIA”, ambas en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, registros números 92900 y 99483, inscritas el 13 de mayo de 1995 y 30 de enero de 1997 respectivamente (ver folios 73 y 78).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como un hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente: **1)** La notoriedad de la marca “NOKIA” pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por el artículo 44 de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, a pesar de considerar que la marca de la apelante: “NOKIA”, tiene el reconocimiento internacional y nacional suficiente para ser considerados



como una marca notaria conforme al artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas, determina que en este caso concreto, del cotejo de signos “NOKI” enfrentada a la marcas inscritas “NOKIA (DISEÑO)” y “NOKIA”, no existen elementos que conforme al ordenamiento jurídico, nos indique la existencia de una similitud o semejanza entre tales signos, por lo que la oposición interpuesta por el apelante: Nokia Corporation, fue rechazada por la resolución final que aquí se impugna, de las once horas, cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, donde dice que el signo solicitado no causa confusión por ser productos diferenciados respecto de las marcas inscritas, además de que fonética, grafica e ideológicamente no existe tal posibilidad de confusión.

CUARTO: Sobre el cotejo marcario. 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 fonéticas, gráficas o conceptuales, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar 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. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...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” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la

relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante –más no determinante- es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclator internacional, es solamente un **indicio** de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice a una evaluación más profunda en la que **se excluya la posible relación entre productos o servicios** entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2001, que dispone:



Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica** que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, **no es suficiente que los signos sean semejantes**, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...” (lo resaltado no es del original)

En el presente caso se solicita el signo “NOKI” en clase 25 internacional para proteger y distinguir la fabricación y comercio de **zapatos** de todo tipo, tanto para hombre mujer y niños; por otro lado el apelante pretende oponer sus derechos marcarios relacionados con la titularidad de las marcas “NOKIA (DISEÑO)” y “NOKIA”, ambas en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, que protegen diversos productos todos relacionados con **aparatos científicos, eléctricos y de telecomunicaciones** entre otros de tal naturaleza (ver certificaciones a folios 73 y 78); así las cosas, además de ser productos que se ubican en clases diversas dentro del nomenclator internacional de Niza; nos enfrentamos a productos cuya naturaleza es totalmente diferente, siendo que bajo un supuesto de racionalidad son difícilmente relacionados en el



mercado por el consumidor promedio, **por lo que el riesgo de confusión es inexistente en este caso**; esto, a pesar de la similitud gráfica y fonética existente, no así en el marco del cotejo ideológico, pues además de ser signos sin un significado en el idioma español, el consumidor no los va a relacionar dada la evidente lejanía existente entre la naturaleza de los productos cotejados.

QUINTO: Sobre la notoriedad de la marca. Por Ultimo, respecto de la notoriedad alegada; la mayoría de este tribunal a diferencia del a- quo, considera que **el apelante no demuestra tal notoriedad**, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar lo ya resuelto por este Tribunal en el Voto 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, que en lo conducente dice:

“...La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, *“Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”* (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que *“La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado”* (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**).

(...)



Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, **la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...**” (lo resaltado no es del original)

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas Costarricense según los parámetros establecidos dentro del artículo 44; nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por el apelante para demostrar tal notoriedad, siendo que lo único aportado en este caso son las copias certificadas de publicaciones visibles de folio 21 a folio 29, las cuales tal y como ha mantenido este Tribunal son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por si solas demuestran una inversión en publicidad pero no su efectividad para generar conocimiento de la marca dentro del sector pertinente del público.

Con independencia de lo anterior, la mayoría de este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de marcas que el ámbito de protección de la marca notoria – demostrada tal condición-, **no supera el principio de especialidad**, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de **evitar riegos**



de confusión a partir de los cuales pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello –se repite- se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44 cuando en lo conducente establece:

“...El Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada **para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión...**”

Dado que en este asunto, se tiene por inexistente el riesgo de confusión por lo acotado en el párrafo “CUARTO” anterior, además de la falta de prueba que acredite la notoriedad de las marcas, es inaplicable al caso concreto la protección del artículo 44 a las marcas defendidas por el aquí apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría puede concluirse, que entre el signo solicitado “NOKI” y las marcas inscritas “NOKIA” (DISEÑO) Y “NOKIA”, ambas en clases 9 de la Clasificación Internacional, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que la mayoría de este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante **NOKIA CORPORATION**, y acoger la solicitud de registro presentada, procediendo a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por por la señora Sileny Cordero Chavez, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, la cual en este acto ha de confirmarse.

SÉTIMO. 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, doctrina y citas legales invocadas, por mayoría se declara sin lugar la oposición interpuesta por el representante **NOKIA CORPORATION**, y acoger la solicitud de registro presentada, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Sileny Cordero Chavez, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil siete, la cual en este acto ha de confirmarse. 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO. Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus



- manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaría–, **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 las 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 alza, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38

- Confrontación de marcas –gráfica-fonética e ideológica en casos de similitud