

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2007-0268-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “WAROSKY”**

**Consejo Nacional de Producción, opositor-apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7876-05)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO No 045-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos, del dos de febrero del dos mil ocho.

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

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que en fecha once de octubre del dos mil cinco, el señor Norman Gerardo Matthey Fonseca, solicita se inscriba la marca de comercio “**WAROSKY**”, en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir licor, bebidas alcohólicas Ron, Votka y Wishy.

**SEGUNDO:** En fecha veintiocho de julio del dos mil seis, la señora Zoraida Fallas Cordero representando al Consejo Nacional de Producción, se opuso a la inscripción de la marca citada, argumentando en síntesis: a- Que el Consejo Nacional de Producción ejerce por ley el monopolio de bebidas alcohólicas nacionales, legislación que se fundamenta en el artículo 443, siguientes y concordantes del Código Fiscal. b- Que la solicitud de inscripción de la marca de comercio “WAROSKY” presentada por el señor Norman Gerardo Matthey Fonseca contraviene las normas fiscales, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción y el Reglamento de Concesiones de la Fábrica Nacional de Licores, según el cual toda empresa o persona física organizada en Costa Rica para elaborar bebidas alcohólicas debe contar con una concesión otorgada por FANAL. c- Que la marca “WAROSKY” refiere indudablemente gramatical y fonéticamente al genérico GUARO de uso popular. d- Que de conformidad con lo prescrito en el numeral 443, inciso a) del Código Fiscal, la Fábrica Nacional de Licores ostenta el monopolio en la producción de alcoholes y elaboración de bebidas alcohólicas para consumo nacional.

**TERCERO:** El solicitante contesta a la oposición en fecha ocho de setiembre del dos mil seis, argumentando que para la elaboración y fabricación de bebidas alcohólicas en territorio nacional, se requiere de la autorización mediante la concesión otorgada por la Fábrica Nacional de Licores, dadas por la ley como por la vía reglamentaria. Señala, que lo que se solicita no es una concesión para la fabricación de licores, sino una marca de comercio para la importación, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas, para lo cual no se requiere de concesión alguna por parte de la FANAL. Aduce que ejerce como actividad principal la importación, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas desde mas de veinte años, no así, la fabricación de bebidas alcohólicas, que es lo que prohíbe la ley en forma expresa, por consiguiente, manifiesta que lo que se está solicitando en una marca de comercio, no una marca de fábrica como erróneamente lo expresa en sus argumentos el oponente. Alega además, que la fanal no tiene competencia alguna para restringir la importación, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas en suelo nacional, por lo que se hace la

interrogante del porque ha de solicitarse una concesión para la comercialización de bebidas alcohólicas, por lo que la Fábrica Nacional de Licores se arroga una competencia que no le ha sido otorgada por Ley. Argumenta además, que el término GUARO es genérico, de uso popular, y por tanto no puede ser objeto de inscripción como distintivo marcario, es por ello, que se ha solicitado la inscripción de una marca de fantasía, y por otra parte, manifiesta, que el signo solicitado no violenta, lesiona o perjudica interés alguno a la Fábrica Nacional de Licores o es a caso que la FANAL es titular del término GUARO o es titular de un distintivo que posea similitud gráfica y fonética con el término WAROSKY, por lo que solicita que se declare sin lugar en todos sus extremos la oposición presentada por el Consejo Nacional de la Producción por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, por ser impertinente y dilatoria del procedimiento, y en su lugar se ordene la inscripción del distintivo WAROSKY.

**CUARTO:** Que a las quince horas, cuarenta minutos del dieciséis de julio del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**WAROSKY**” en clase 33, presentada por el señor **NORMAN G. MATTEY FONSECA** (...)”*. (negritas y mayúsculas del original).

**QUINTO:** En fecha catorce de agosto del dos mil siete, la representación del Consejo Nacional de Producción planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada. argumentando que con relación a la marca WAROSKY lo que existe es una combinación de dos términos genéricos: GUARO y Wisky para formar el vocablo WAROSKY, con el que se pretende identificar una bebida alcohólica a saber Wisky, partiendo del término genérico Guaro según lo establecido en la norma NCR. 23:1990. Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y Clasificación y sus reformas (Decreto No. 19873-

MEIC), resultando que el término guaro constituye un genérico y no es susceptible de inscripción. Ambos términos son de usanza comercial en el país. Señala, que de conformidad con el numeral 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, la Fábrica Nacional de Licores, en su condición de Unidad Adscrita al Consejo Nacional de Producción ejerce por ley el monopolio de bebidas alcohólicas nacionales, legislación que se fundamenta en el artículo 443, del Código Fiscal. La Fábrica Nacional de Licores ejecuta su actividad de manera unitaria y exclusiva, concediendo arriendo a otras personas físicas o jurídicas mediante la figura de la Concesión, siempre que se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos, reservándose FANAL en todo caso el suministro de la materia primera para la elaboración de los productos autorizados, siendo, que el señor Norman Gerardo Matthey Fonseca, al solicitar la marca de comercio WAROSKY esta contraviniendo las normas fiscales vigentes en el país, según el cual toda empresa o persona física organizada en Costa Rica para elaborar bebidas alcohólicas de consumo nacional, debe contar con una concesión otorgada al efecto por Fanal, en observancia a la Ley.

**SEXTO:** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO:** Que el señor Franklin Juárez Morales, es Gerente General del Consejo Nacional de Producción. (Ver folio 67).

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

**TERCERO: SOBRE EL FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** El solicitante Norman Gerardo Matthey Fonseca, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “WAROSKY” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir licor, bebidas alcohólicas, ron, vodka y Whisky. Habiéndose dado curso a la solicitud planteada, dentro del plazo de ley la licenciada Zoraida Fallas Cordero, en representación del Consejo Nacional de Producción, formuló oposición al registro de la citada marca alegando que la marca solicitada presenta similitud gramatical y fonética con el genérico GUARO, de uso popular, por tanto no es susceptible de inscripción de acuerdo al artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, agrega que la marca que se pretende inscribir no se encuentra ajustada a derecho debido a que contraviene lo dispuesto en los artículos 443, 444 y siguientes y concordantes con el Código Fiscal y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, además que no cuenta con la autorización de fanal.

Por su parte, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la oposición interpuesta contra la solicitud de la marca de comercio “WAROSKY”, por cuanto consideró, que una vez analizada la doctrina y la jurisprudencia, que no existe ningún argumento desde el punto de vista legal para denegar la presente solicitud de inscripción, ya que ésta cumple con todos los requisitos legales de admisibilidad, tanto por la forma como por el fondo, sin contar la marca en cuestión de algún grado de inadmisibilidad por razones intrínsecas (art. 7 de la Ley de Marcas) ni por derechos a terceros (art. 8 ibídem), y en su lugar procede acoger la solicitud de inscripción de la marca mencionada.

**CUARTO: AGRAVIOS DEL APELANTE Y LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** El ocho de agosto del dos mil siete, la representación del Consejo Nacional de Producción planteó revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final, argumentando su inconformidad en dos aspectos:

a- Que en relación a la marca WAROSKY lo que existe es una combinación de dos términos genéricos: Guaro y Wisky para formar el vocablo WAROSKY, con el que se pretende indentificar una bebida alcohólica a saber Wisky, partiendo del término genérico Guaro según lo establecido en la norma NCR. 23:1990. Norma de Bebidas Alcohólicas, Nomenclatura y Clasificación y sus reformas (Decreto No. 19873-MEIC), resultando, que el término guaro constituye un genérico y no es susceptible de inscripción, de acuerdo al artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Destaca, que ambos términos son de usanza comercial en el país y que la modificación gramatical no cambia el significado fonético del término, que describe las expresiones costarricenses guaro o aguardiente de caña y al Wisky que es un aguardiente cereal.

En lo tocante, a que la marca de comercio “**WAROSKY**” solicitada, sea una marca genérica y de uso popular, la cual guarda similitud gramatical y fonética con la palabra “guaro”, tal y como lo expresa el apelante en los agravios, considera este Tribunal, que tal afirmación no es de recibo, por cuanto el signo distintivo solicitado de ningún modo resulta ser una expresión de uso común o genérico, pues, como puede verse, no se está empleando para distinguir los productos a proteger, a saber licor, bebidas alcohólicas, ron, votka y wisky, la misma denominación “**WAROSKY**”, por lo que este signo distintivo cumple con lo prescrito en el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

*“Artículo 2.- Definiciones (...) Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de otra, por considerarse*

*éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*

Acorde con lo anterior, el Tribunal de la Comunidad de Justicia Andino, sostuvo en el Proceso número 27-IP-95, Quito, 25 de octubre de 1996, que:

*“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible exista una relación estrecha y directa que conlleva a confundir lo uno o lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre el signo y producto existe una menor relación”.*

Respecto al carácter distintivo de la marca el tratadista Jorge Otamendi, sostiene que:

*“(...) El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca tiene que poder indetificar un producto de otro, Por lo tanto no tiene este poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades (...)”.* **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, LexisNexis., Abeledo-Perrot:, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).**

En atención a la ley, jurisprudencia y doctrina citada, tenemos, que la marca “**WAROSKY**” tiene carácter distintivo, de ahí, que no transgrede lo dispuesto en el numeral 7 inciso, c) de la Ley de Marcas, como lo pretende el apelante.

Por otra parte, puede observarse, que la marca solicitada no posee aptitud que aluda a cualidades, funciones o características de los productos que pretende distinguir, no describe

ninguna cualidad, por lo que no puede engañar sobre ello, de igual forma, tampoco señala aptitud alguna para el consumo, ni se refiere a la cantidad, calidad o a cualquier otra característica del licor, ron, votka, wisky o de las bebidas alcohólicas que se pretenden distinguir. El signo “**WAROSKY**” no es un signo descriptivo, por el contrario ésta constituye una denominación de fantasía conformada por dos vocablos “**WARO**” y “**SKY**”, expresiones que no tienen analizados en su conjunto una connotación conceptual e ideológica, situación, que provoca que el público consumidor construya y visualice una idea del signo o, bien trate de captar en su mente la palabra a efecto de relacionarla con el producto, de tal manera, que podríamos decir también, que a lo sumo estamos en presencia de una marca sugestiva o evocativa. No podría inferirse tampoco que la marca solicitada contenga o haga alusión al vocablo “wisky” y que resulte entonces descriptiva del producto a proteger. En relación a estas marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 25-IP-2005, San Francisco de Quito, 11 de mayo del 2005, (citando el Proceso N° 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: Universidad Virtual) dispuso:

*“ Las marcas evocativas y sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar la imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o el signo y el producto o servicio”.*

En este sentido, no considera este Tribunal que el signo distintivo solicitado carezca de distintividad y que transgreda el numeral 7 inciso c) de la Ley de Marcas, motivo por el cual el alegato efectuado en este sentido carece de fundamento, pudiéndose afirmar que el signo propuesto mantiene una condición distintiva intrínseca tal que le da la capacidad de convertirse en un derecho de marca registrado.



**QUINTO: Monopolio a favor del Consejo Nacional de la Producción sobre la fabricación de licores.** Dentro de los alegatos del apelante, tenemos que indica que se ha conculcado el principio de legalidad estatuido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, por no haberse aplicado lo establecido en los artículos 443 y 444 del Código Fiscal, ley N° 8 de 1885, y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N° 2035. Rezan dichos artículos:

*“Artículo 443.- (\*)*

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

*La elaboración de alcohol estará regulada de la siguiente manera:*

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

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

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

*destilería de alcohol. El precio de esta melaza, al productor y consumidor, será fijado por el Ministerio de Economía y Comercio.*

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

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

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

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

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

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

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

*“Artículo 444.-*

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

*“Artículo 50.-*

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

Ni de la literalidad de las normas transcritas, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir que contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas a bebidas alcohólicas. Y es que no podría ser así, puesto que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio absoluto, pudiéndose afirmar que frenar la inscripción de una marca aduciendo el monopolio de la fabricación de licores sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, lo que si significaría que dicha actitud si sería una forma de violentar el principio de legalidad, y no lo contrario como lo afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y definitivamente la comercialización no es un asunto a tratar en el ámbito del registro de marcas. Por lo que las normas transcritas no podrán ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca.

**SEXTO: LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De todo lo considerado anteriormente, por mayoría se concluye que no existe motivo por el cual se deba rechazar el registro del signo propuesto como marca, por lo que se debe de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y a la vez confirmar la resolución venida en alzada.

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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Nacional de la Producción, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuarenta minutos, del dieciséis de julio del dos mil siete, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se 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 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 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

### **Descriptor**

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55