



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2007-0265-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BULLION (Diseño)”

Adidas-Salomon AG y Adidas International Marketing B.V., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8673-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 049-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del dos de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciada Marianella Arias Chacón**, casada una vez, Abogada, vecina de San José, y titular de la cédula de identidad número 1-679-960, es su calidad de Apoderada Especial de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG**, sociedad constituida conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en Herzogenaurach, Alemania, y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, sociedad constituida conforme a las leyes de Países Bajos, con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del trece de julio de dos mil siete, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BULLION (Diseño)”**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, presentada por la empresa **IMPORTACIÓN K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-289292.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2005 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Maynor Ignacio Sánchez Ramírez, en representación de la sociedad **IMPORTACIÓN K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio:



...en **Clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir la fabricación y comercio de zapatos de todo tipo, para hombres, mujeres y niños.

II. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido al efecto la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que sus patrocinadas son titulares de varias marcas debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, y que la marca solicitada presentaba similitudes gráficas e ideológicas con aquéllas, por lo que no sería procedente su coexistencia en el comercio ni su inscripción.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta minutos del trece de julio de dos mil siete, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuesta y citas de la Ley 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 las sociedades **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL BV.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“BULLION” (DISEÑO)**, en clase 25 internacional, presentada por **IMPORTACION K Y L ORIENTAL S.A. (...)** **NOTIFÍQUESE**”.*

IV. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada



Marianella Arias Chacón, en representación de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 7 de enero de 2008, expresó agravios y aportó prueba documental.

V. 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 el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

- 1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **ADIDAS AG**, hoy **ADIDAS-SALOMON AG**, el signo distintivo “**ADIDAS**” Se encuentra inscrito como marca de fábrica con el registro número **44599**, en **clase 18** y vigente hasta el 30 de junio de 2017, para distinguir y proteger valijas; maletines y estuches para ropa deportiva de material plástico (folios del 199 al 201).
- 2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **ADIDAS AG**, hoy **ADIDAS-SALOMON AG**, el signo distintivo:





se encuentra inscrito como marca de fábrica: con el registro número **50627**, en **clase 25** y vigente hasta el 30 de junio de 2016, para distinguir y proteger ropa deportiva y calzado (folios del 158 al 165); con el registro número **50628**, en **clase 28** y vigente hasta el 30 de junio de 2016, para distinguir y proteger bolas; raquetas para tenis, squash y shuttlecock; patines para hielo; patines corrientes; equipo para ski; juegos y juguetes (folios del 166 al 172); y con el registro número **162839**, en **clase 25** y vigente hasta el 28 de setiembre de 2016, para distinguir y proteger ropa; calzado y artículos para la cabeza (folios del 186 al 190).

- 3° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **ADIDAS AG**, hoy **ADIDAS-SALOMON AG**, el signo distintivo:

adidas

...se encuentra inscrito como marca de fábrica con el registro número **95413**, en **clase 25** y vigente hasta el 30 de julio de 2016, para distinguir y proteger ropa (incluso tejida), medias y guantes deportivos; zapatos; plantillas para zapatos deportivos; tacos y clavos para zapatos deportivos; equipo deportivo y zapatos deportivos miniatura (folios del 191 al 198). Y

- 4° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, el signo distintivo:



...se encuentra inscrito como marca de fábrica con el registro número **124828**, en **clase 25** y vigente hasta el 28 de marzo de 2011, para distinguir y proteger vestido, calzado y sombrerería; ropa (incluso tejida), medias y guantes deportivos; zapatos; plantillas para zapatos deportivos; tacos y clavos para zapatos deportivos; equipo deportivo y zapatos deportivos miniatura (folios del 202 al 206).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. A-) *Delimitación del problema.* El Licenciado Maynor Ignacio Sánchez Ramírez, en representación de la sociedad **IMPORTACIÓN K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BULLION (Diseño)**”, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, solicitud a la que se opuso la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, alegando, en términos generales, que sus patrocinadas son titulares de varias marcas debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, y que la marca solicitada presentaba similitudes gráficas e ideológicas con aquéllas, por lo que no sería procedente su coexistencia en el comercio ni su inscripción.

Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba evidentes diferencias respecto de los inscritos, como no habrían un riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción que interesa, lo que motivó la impugnación acerca de la cual ahora está conociendo este Tribunal. El caso bajo examen amerita, entonces, proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar si el citado Registro resolvió este asunto conforme a Derecho.

B-) *En cuanto al riesgo de confusión marcaria.* Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la



manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Así, más concretamente, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta



perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, tal como ya se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger.

C-) **Cotejo marcario de la marcas enfrentadas.** Como se expresó líneas atrás, el representante de la empresa **IMPORTACIÓN K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BULLION (Diseño)**”, en **Clase 25** del nomenclátor, para proteger y distinguir la fabricación y comercio de zapatos de todo tipo, para hombres, mujeres y niños, y la representante de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, se opuso al registro de la citada marca por las presuntas similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con varias marcas de sus patrocinadas, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, que protegen y distinguen productos de la misma naturaleza que la de la solicitada.

Por lo expuesto, para efectos del cotejo marcario que corresponde hacer, conviene tener a la vista los signos contrapuestos:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCA SOLICITADA			
MARCAS OPUESTAS			
Adidas		adidas	
Registro N° 44599	Registros N° 50627, 50628 y 162839	Registro N° 95413	Registro N° 124828

Con vista en tales signos, y con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, este Tribunal es del criterio, al igual que el del Registro de la Propiedad Industrial, de que **es procedente la inscripción de la marca solicitada**, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas.

En efecto, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista gráfico, hay que empezar por señalar que **la marca solicitada es mixta**, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que debe prevalecer en el cotejo, porque “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, el elemento preponderante es el



elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal). Por su parte, dos de las marcas inscritas son denominativas (compuestas sólo por una palabra), y las otras dos son gráficas (compuesta sólo por un dibujo). Bajo esa tesitura, se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, pues mientras en la solicitada es “BULLION”, en dos de las inscritas es la palabra “ADIDAS”, de donde se deduce que entre ellas **no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido.**

En lo que respecta al *elemento gráfico*, y tal como salta a la vista de las reproducciones que anteceden del diseño de las marcas enfrentadas, entre la solicitada y las inscritas hay una plena diferenciación, caracterizándose la primera por la inclusión de un fondo semejante a la textura de unas gotas de líquido sobre una superficie plana; de cuatro trazos de tamaño creciente mirándolos de izquierda a derecha, y colocados sobre la palabra “BULLION”, y presentando ésta una grafía en particular. Por su parte, las restantes dos marcas gráficas están compuestas, una, por el dibujo de lo que parece ser una flor de tres hojas unidas entre sí, pero con tres rayas paralelas hacia la parte inferior del diseño, que lo parece dividir en cuatro secciones; la otra marca lo que muestra son los trazos de tres cuadriláteros rectangulares, inclinados en cierto ángulo hacia la derecha del diseño, y que incrementan su tamaño al mirarlos de izquierda a derecha. Por consiguiente, es criterio de este Tribunal que la apariencia de los respectivos diseños de una y otras marcas es rotundamente distinta.

Por las diferencias gráficas aludidas, desde un punto de vista fonético, se tiene que las marcas contrapuestas **son ostensiblemente diferentes**, razón por la cual la pronunciación y vocalización de sus elementos audibles son, también, totalmente diferentes.

Finalmente, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, pues tanto “BULLION” (que el



solicitante tradujo, por una prevención del Registro **a quo**, como “Oro en macizos”) como “**ADIDAS**”, son dos palabras carentes, en el plano semántico del idioma español, de significado. Ahora bien, la similitud ideológica se presenta cuando entre las marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que palabras, o dibujos, sean necesariamente iguales o similares. Sin embargo, en el presente caso, desde el momento en que una y otras marcas carecen de significados, no es posible sostener que entre ellas haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

D-) En cuanto a los agravios de la apelante. La Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de las empresas **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, reprochó que la resolución impugnada no se ajustaba a Derecho en cuanto a las razones por las que se consideró que no había similitud entre la marca solicitada y las marcas inscritas, no habiendo tomando en consideración el Registro que la primera era, a resumidas cuenta, una burda reproducción de las segundas. Sin embargo, la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negada la oposición y en su lugar, dispuesta la inscripción de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal.

Sobre el particular, y desde un punto de vista normativo, como bien se sabe el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros. Eso quiere decir, pues, que la empresa solicitante puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el Estado y sus instituciones; sean los consumidores; sean sus competidores.

Desde esta perspectiva, no puede ignorarse que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme



al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio, de sus signos distintivos que les pertenezcan.

Como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios de la apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de la suficiente distintividad que hace viable su eventual coexistencia con las marcas incritas, sin que ello implique un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

De manera adicional, y en abono del acercamiento competitivo desleal que le atribuyó la apelante a la marca propuesta, respecto de las de sus representadas, entre otros medios de prueba que aportó al expediente, incluyó ella (visible a folios del 356 al 370 del expediente), una reproducción certificada por Notario Público, de la Sentencia N° 5107, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Madrid el 29 de diciembre de 2006, pero que este Tribunal considera como inconducente por las siguientes razones.

Soslayando que en ese documento **no se hizo constar si la citada sentencia había adquirido firmeza** (pues fue dictada por un órgano jurisdiccional de Primera Instancia), resulta que dicha resolución habría sido dictada como colofón de un “juicio ordinario” seguido en el Reino de España, sí, entre otras, por las empresas aquí opositoras, **ADIDAS-SALOMON AG** y **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, pero **no en contra de la empresa costarricense que propuso la marca cuestionada aquí**, sino en contra de varias empresas españolas, y **no dentro del contexto de una solicitud de inscripción marcaria**, sino de un proceso declarativo por ***competencia desleal***, razón por la cual es válido colegir que las consideraciones reflejadas en dicho precedente, no pueden ser adoptadas para la resolución del caso bajo examen. Sobre el particular, nótese que en todo caso, no se infiere de ese asunto tramitado allende las fronteras de este país, que el punto que se cuestionó en esa sede haya sido la eventual similitud del signo



propuesto aquí por la empresa **IMPORTACIÓN K Y L ORIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, respecto de las marcas inscritas por las opositoras, sino la comercialización que hicieron aquellas empresas españolas, de algunos productos –básicamente, zapatillas tipo tenis– cuyo diseño material, específico, guardó semejanza los productos protegidos con tales marcas, lo cual no fue el punto debatido en primera instancia y que ha conocido ahora este Tribunal.

Por consiguiente, quedándole claro a la mayoría de este Órgano de alzada que entre los signos contrapuestos no median motivos que impidan su coexistencia, y que queda incólume el derecho de las empresas opositoras para reclamar en cualquier momento, y en la sede pertinente, el cese de cualesquiera actividades propias de la competencia desleal en las que pudiere incurrir algún tercero, lo único pertinente es concluir en que deben ser rechazados en su totalidad los agravios de la apelante, por más respetables que éstos sean.

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar, por mayoría, el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del trece de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta minutos del trece de julio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 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

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55