



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Exp. 2007-0224-TRA-PI**

**Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “RAI-VAC”**

**RAYOVAC CORPORATION, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No .4071-02)**

## **VOTO No. 58-2008**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del once de febrero de dos mil ocho.**

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, representante de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Wisconsin, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 601, Rayovac Drive, Madison, Wisconsin US 53711-2497, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiocho de junio de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha diecisiete de junio de dos mil dos, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en concepto de apoderado especial de la empresa **WYETH**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison,

Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norte América, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica “**RAI-VAC**”, para proteger y distinguir productos y preparaciones veterinarias, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que dentro del término para presentar oposiciones, mediante memorial presentado el día diez de febrero de dos mil tres, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, presentó en nombre de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, oposición contra la solicitud de inscripción del registro de la marca de fábrica “**RAI-VAC**”, alegando que dicha empresa es propietaria de las marcas “**RAY-O-VAC**”, registradas nacional e internacionalmente en clases 9 y 11, existiendo una clara similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual confunde al consumidor; consecuentemente, no se cumplen los requisitos de novedad y especialidad que se requieren para inscribir marcas.

**TERCERO.** Que el representante de la empresa solicitante de la marca de fábrica “**RAI-VAC**”, se pronunció con relación a la citada oposición, negando las alegadas similitudes y la confusión al consumidor y solicitó se declarara sin lugar la oposición y en su lugar se ordene la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas del veintiocho de junio de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No 7472, Convenio de París, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RAYOVAC CORPORATION, de los Estados Unidos de América, contra la solicitud de inscripción de la marca “RAI-VAC” en clase 5 internacional, presentada por el apoderado de WYETH, de los Estados Unidos de América...”*

**QUINTO.** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **RAYOVAC CORPORATION**, interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial.

**SEXTO.** 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 Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal reformula el hecho que como probado indica la resolución apelada, y agrega dos más de interés para la resolución de este proceso:

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, la marca de fábrica “**RAY-O-VAC**” (**DISEÑO**), según acta No. 20667, desde el 10 de noviembre de 1958, vigente hasta el 10 de noviembre de 2008, en clase 9 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir pilas secas y baterías de pila seca (ver folios 49 y 50).

2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la compañía **RAYOVAC CORPORATION**, la marca de fábrica “**RAY-O-VAC**” (**DISEÑO**), según acta No. 71402, desde el 23 de enero de 1990, vigente hasta el 23 de enero de 2010, en

clase 11 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir focos y estuches para focos (ver folios 51 y 52)

3) Que el Licenciado Harry Zurcher Blen, como representante de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, en el escrito de interposición del recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de julio de dos mil siete, no presentó alegatos ni pruebas de descargo, contra la resolución que se combate (ver folio 46).

4) Que el representante de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, no se apersonó ante este Tribunal en la audiencia conferida mediante resolución dictada a las diez horas del veintisiete de noviembre de dos mil siete (ver folio 69).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. OMISIONES.** Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de rechazar la oposición y admitir la inscripción de la marca solicitada en forma conjunta, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, a pesar de ello, este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**CONSIDERANDO CUARTO**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición interpuesta y admitir la solicitud presentada, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por lo que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal por mayoría decidió no anular esa resolución, continuar con el

conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial, la necesidad de observar lo dispuesto en el artículo 18 citado (artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.** En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, pese a no tomar en consideración que las marcas inscritas a nombre de **RAYOVAC CORPORATION**, en clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional, son marcas mixtas, por estar compuestas de un elemento denominativo y uno figurativo, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **RAYOVAC CORPORATION**, pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto: “**RAI-VAC**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional -signo solicitado- y las marcas inscritas “**RAY-O VAC**” en clases 9 y 11 de la Nomenclatura Internacional, existen a simple vista, los suficientes elementos distintivos, que garantizan la coexistencia registral y por ende, no se advierte similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambas. En cuanto al giro comercial del signo solicitado, el Registro **a quo** argumenta que “**RAI-VAC**” busca la protección de productos y preparaciones veterinarias, en clase 5, mientras que las marcas inscritas, propiedad de la empresa oponente, se ubican en clases 9 y 11, protegiendo productos tales como pilas secas, baterías de pilas secas, focos y estuches para focos, por lo que es factible su coexistencia en el mercado, por lo que declaró sin lugar la oposición.

**QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para la solución del presente asunto, prima facie, debe partirse de que el signo solicitado “**RAI-VAC**”, es una marca denominativa, llamada también “nominal” o “verbal” y que como tal, utiliza un signo acústico o fonético, al estar formada por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable,

toda vez que: “...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” ( MARTINEZ MEDRADO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48), mientras que las marcas inscritas, están compuestas por una serie de palabras y un elemento figurativo, conformado por un círculo y en medio de él, las letras “RAY-O-VAC, encerradas en un rectángulo.

Ahora bien, 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 el 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).

Para la correcta solución de este asunto, debe partirse de la confrontación en forma global y conjunta, de la marca solicitada “**RAI-VAC**”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional y las inscritas “**RAY-O-VAC**” (**DISEÑO**) , en clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional, tal y como lo ordena el inciso a) del 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”*

Del estudio comparado, se determina que el signo solicitado **“RAY-VAC”** y las marcas inscritas **“RAY-O-VAC” (DISEÑO)**, en clases 9 y 11 Internacional, a pesar de que se advierte una similitud fonética y gráfica, tal similitud no es motivo para impedir la inscripción rogada, dado que los productos que pretende proteger el signo solicitado no tienen ninguna relación en el mercado con los productos de la marca inscrita, por lo que su coexistencia no generan confusión en cuanto a su identidad y origen, y por tanto no inducirían al consumidor a pensar que los servicios o productos distinguidos son de igual procedencia.

Respecto al contenido conceptual entre las marcas en estudio, denota que no se evoca la misma idea, ya que el signo solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, no presenta traducción, y además –como fue antes relacionado- no se trata en este caso de signos que protegen productos relacionados, toda vez que el signo solicitado **“RAI-VAC”**, pretende proteger productos y preparaciones veterinarias, mientras tanto los signos distintivos de la empresa oponente, se ubican en clases 9 y 11 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, respectivamente pilas secas, baterías de pilas secas, focos y estuches para focos, por lo que los giros comerciales son de una naturaleza totalmente distinta, y consecuentemente, la coexistencia de las marcas, no generan un riesgo de confusión; por lo que estima este Tribunal, -al igual que lo hizo el Registro **a quo-**, 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.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, pueden concluirse, que entre el signo solicitado “**RAI-VAC**” y las marcas inscritas “**RAY-O-VAC**” (**DISEÑO**), en clases 9 y 11 de la Clasificación Internacional, no existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **RAYOVAC CORPORATION**, y acoger la solicitud de registro presentada, procediendo a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiocho de junio 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, se declara por mayoría, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa **RAYOVAC CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del veintiocho de junio de dos mil siete, la cual en este acto 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.-  
**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 proceda a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



## **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