

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0018-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “OPEN” (DISEÑO)

BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9686-05)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N° 163-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos del once de abril de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada según las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Vía Fernández de Córdoba, Corregimiento de Pueblo Nuevo, Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cincuenta minutos del veinte de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de diciembre de dos mil cinco, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de gestor oficioso de la empresa **TABACALERA**

HERNANDARIAS, S.A., empresa organizada y existente conforme a las leyes de Paraguay, domiciliada en kilómetro dos y medio de la Supercarretera, Camino del Guaira, Hernandarias, Paraguay, actuación ratificada por la señora **Sandra Alfaro Rojas**, mayor, casada, secretaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número seis-ciento cincuenta y uno-trescientos setenta y seis, en su condición de apoderada especial de la referida empresa, según escrito presentado ante dicho Registro, el catorce de marzo de dos mil seis, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OPEN**” (**DISEÑO**), en clase 34 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir tabaco crudo o manufacturado, en particular, cigarrillos, puros, cigarrillos, tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos), artículos para fumadores, en particular papel para cigarrillos y pipas, filtros de cigarrillos, cilindros para tabaco, cartuchos para cigarrillos.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de setiembre de dos mil seis, la Licenciada Ana Sáenz Beirute, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y tres-seiscientos veinticinco, como gestora de negocios de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.** formuló oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OPEN**” (**DISEÑO**) y, en escrito presentado el primero de noviembre de dos mil seis, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado especial de dicha empresa, ratifica todo lo actuado en nombre de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta minutos del veinte de setiembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y su Reglamento (decreto ejecutivo No. 30233-j), Convenio de Partís y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

*Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “OPEN” (DISEÑO), en clase 34 internacional, presentada por **TABACALERA HERNANDARIAS, S.A.**...”*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de noviembre de dos mil siete, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el veintiséis de febrero del año en curso, sustanció ese recurso, argumentando que el diseño de la marca que se pretende inscribir, que consiste en una ola, es similar gráfica e ideológicamente al diseño de la marca LA OLA (DISEÑO), propiedad de su representada, por lo que de autorizarse su inscripción con ese diseño, se podría inducir a error a los consumidores, quienes llegarían a creer que existe relación entre esa marca y la de su representada. Alega que su representada no se opone a la inscripción de la marca “OPEN”, pero sin el diseño.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por no corresponder el Resultando I de la resolución recurrida, al elenco de hechos probados, este Tribunal enlista los siguientes con tal carácter:

1º Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de la

empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.**, los siguientes signos distintivos:

- a) La marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, bajo el registro número 105109, vigente desde el 8 de diciembre de 1997 y vigente hasta el 8 de diciembre de 2017, para distinguir y proteger cigarrillos, tabaco, productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, en clase 34 de la Clasificación Internacional (ver folio 88 a 90).
- b) La marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, bajo el registro número 155059, vigente desde el 5 de diciembre de 2005, vigente hasta el 5 de diciembre de 2015, para distinguir y proteger cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, en clase 34 del nomenclátor internacional (ver folios 83 y 84).
- c) La marca de fábrica “**BELMONT**” (**DISEÑO**), bajo el registro número 115083, vigente desde el 6 de agosto de 1999 y hasta el 6 de agosto del 2009, para distinguir y proteger cigarrillos, tabaco, productos elaborados de tabaco, artículos para fumadores, encendedores y fósforos, en clase 34 del nomenclátor internacional (ver folios 85 a 87).
- d) La marca de fábrica “**LA OLA**” (**DISEÑO**), bajo el registro número 131762, vigente desde el 13 de marzo de 2001, hasta el 13 de marzo del 2011, para proteger y distinguir cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, artículos para fumadores, encendedores, fósforos y/o cerillas, en clase 34 del nomenclátor internacional (ver folios 91 a 93)

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN

APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. La empresa **TABACALERA HERNANDARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**OPEN**” (**DISEÑO**), en clase 34 del nomenclátor, para proteger y distinguir tabaco crudo o manufacturado, en particular, cigarrillos, puros, cigarrillos, tabaco para envolver sus propios cigarrillos, tabaco de pipa, tabaco para mascar, tabaco de rapé, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos), artículos para fumadores, en particular papel para cigarrillos y pipas, filtros de cigarrillos, cilindros para tabaco, cartuchos para cigarrillos, solicitud a la que se opuso la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien alega que el diseño de la marca que se pretende inscribir, que consiste en una ola, es similar gráfica e ideológicamente al diseño de la marca **LA OLA (DISEÑO)**, propiedad de su representada, por lo que de autorizarse su inscripción con ese diseño, se podría inducir a error a los consumidores, quienes llegarían a creer que existe relación entre esa marca y la de su representada. Alega que su representada no se opone a la inscripción de la marca “**OPEN**”, pero sin el diseño.

En la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición y declaró con lugar la solicitud de inscripción, al considerar que la marca que pretende inscribir, posee elementos diferenciadores que le permiten coexistir registralmente con las marcas inscritas a nombre de la apelante, al no observarse semejanzas de interés que puedan inducir a confusión al consumidor.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza*”

conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”. (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282), ya que de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con relación al 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, y no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción,

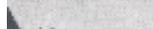
Así las cosas, con el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y; con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

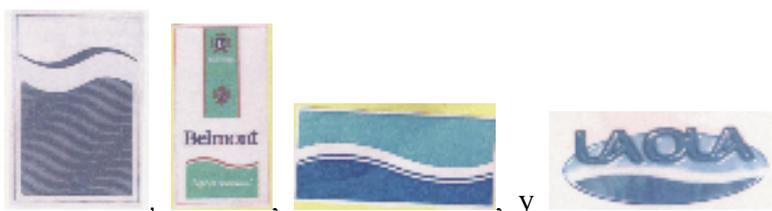
Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares (artículo 25 de la Ley de Marcas). Es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por eso, cuanto menor aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Para la solución del presente asunto, es importante destacar que, existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"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. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).



El signo  solicitado, que corresponde a una marca mixta, y las



marcas inscritas , , , y , a nombre de **BRITISH AMERICA TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.**, resultan distintas entre sí, no se advierte una similitud fonética, gráfica e ideológica, que sea motivo para impedir la inscripción rogada. Este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, considera que no lleva razón el apelante al requerir que se autorice la inscripción de la marca en estudio, sin el diseño de la ola, toda vez que, la confrontación de la marca solicitada y las inscritas, debe hacerse en forma global y conjunta, así como a las demás reglas que se encuentran dispuestas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos

Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, que a tal efecto dispone:

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

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate;

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo

en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma”.

y en el presente caso, no se observa que se produzca infracción alguna, toda vez que, del estudio comparado del signo solicitado y las marcas de la empresa opositora, se determina con respecto al contenido conceptual, éste representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede observarse, el signo solicitado está conformado del vocablo **“OPEN”**, el cual no se encuentra relacionado con los productos a proteger, ni crea confusión con los productos que las marcas de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.** distinguen.

Referente al cotejo gráfico, la marca solicitada **“OPEN” (DISEÑO)**, al ser una marca mixta, compuesta por un grupo de letras en color negro, que forman la palabra **“OPEN”**, que está contenido dentro de un dibujo o diseño de forma rectangular, y contiene por encima de la palabra **OPEN**, una corona de color gris; al lado superior derecho se ubican las letras U.S., y en la parte inferior de lado izquierdo, debajo de la letra p, se ubica la palabra lights, todo sobre dos bandas paralelas ondeadas de color gris, no evoca en forma alguna las marcas inscritas, y resalta una marcada distinción entre dichos signos que desde ningún punto de vista puede intuirse haga incurrir en confusión al público consumidor.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que, **“OPEN” (DISEÑO)** cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, ya que no resulta similar a las marcas inscritas a

nombre de **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA**, ni gráfica ni ideológicamente, por lo que estima la mayoría de este Tribunal que la apelante no lleva razón al pretender que se elimine el diseño de la marca “**OPEN**” (**DISEÑO**) para que puedan coexistir en el mercado, por lo que, al igual que lo consideró el Registro de la Propiedad Industrial, 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.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, lo que corresponde es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta minutos del veinte de setiembre de dos mil siete la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMÉRICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once

horas, cincuenta minutos del veinte de setiembre de dos mil siete, la que 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 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. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

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 **objección** 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 1º del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo 155 del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de

identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de los resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “**resultandos**” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación,

en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “*considerandos*” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “*Por tanto*”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el



numeral 155, inciso 1º ibídem, 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



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55