

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2007-0333 TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “XTRA-DRAIN”

Industrias Alen S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen 7730-02).

Marcas y Otros Signos

VOTO 165-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las quince horas quince minutos del once de abril de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **INDUSTRIAS ALEN, S. A. DE C. V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Boulevard Díaz Ordaz No.1000,66350 Santa Catarina, Nuevo León, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha treinta de octubre de dos mil dos, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “XTRA-DRAIN”, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día treinta de abril de dos mil tres, el señor Ronald Lachner González, en condición de apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**XTRA-DRAIN**”, en clases 3.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas y cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 del 1 de febrero del 2000 y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y Arreglo de Lisboa, se resuelve: **SE DECLARA CON** la oposición interpuesta por el señor Ronald Lachner González, en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**XTRA-DRAIN**” presentada por el señor Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V.** (...). **NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete.

QUINTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S. A. DE C.V.** (ver folios 128 al134).

2.- Que el señor Ronald Lachner González es apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.** (ver folios 124 al 127).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **UNILEVER N.V.**, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

“**XTRA SUPERIOR**”, bajo el acta de registro número 109509, desde el 27 de octubre de 1998, vigente hasta el 27 de octubre de 2008; para proteger y distinguir detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, en Clase 3 de la nomenclatura internacional.

“**XTRA DISEÑO**”, bajo el acta de registro número 111683, desde el 8 de febrero de 1999, vigente hasta el 8 de febrero de 2009, para proteger y distinguir detergentes, preparaciones

para blanquear, limpiar, cloro blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, jabones para lavar, detergentes, prelavadores, suavizantes de telas, remojadotes y acondicionadores para el lavado de la ropa, en Clase 3 de la nomenclatura internacional.

“XTRA AVANZADO” DISEÑO bajo el acta de registro número 116357, desde el 24 de setiembre de 1999, vigente hasta el 24 de setiembre de 2009, para proteger y distinguir para Detergentes, preparaciones para blanquear, limpiar, cloro blanqueador, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, jabones para lavar, detergentes, prelavadores, suavizantes de telas, remojadotes y acondicionadores para el lavado de la ropa, en Clase 3 de la nomenclatura internacional.

“X-TRA”, bajo el acta de registro número 91306, desde el 19 de mayo de 1995, vigente hasta el 19 de mayo de 2015, para proteger y distinguir productos de papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, bolsas de papel y de cartón, servillertas, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas (para papelería), materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina, materiales de instrucción o enseñanza, naipes, caracteres de imprenta, clisés, en Clase 16 de la nomenclatura internacional,

“XTRA ACCION SUAVIZANTE DISEÑO”, bajo el acta de registro número 138918, desde el 22 de mayo de 2003, vigente hasta el 22 de mayo de 2013, para proteger y distinguir preparaciones para blanquear, y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Además, desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros, en Clase 3 de la nomenclatura internacional.

“**XTRA ACCION COMPLETA**” **DISEÑO** bajo el acta de registro número 138673, desde el 20 de mayo de 2003, vigente hasta el 20 de mayo de 2013 para proteger y distinguir preparaciones para blanquear, y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. Además, desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros, en Clase 3 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 99 al 113y 135 al 138).

4.- Que el edicto de la marca “**XTRA-DRAIN**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 44, 45 y 46 los días 04, 05 y 06 de marzo de 2003. (Ver folio1).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º incisos a) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**XTRA-DRAIN**” con las previamente inscritas “**XTRA**”, “**XTRA AVANZADO**”, “**XTRA SUPERIOR**”, “**XTRA**”**DISEÑO**”, “**X-TRA**”, “**XTRA ACCION SUVIZANTE DISEÑO**” y “**XTRAACCION COMPLETA DISEÑO**”, determinó similitud gráfica, fonética e ideológica, capaz de inducir a errores a los consumidores.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto estima que las marcas inscritas están constituidas por términos de uso común; que lo que se protege en marcas como la de su representada en la cual se encuentra incluido el término “**XTRA**” es la combinación inventiva de la partícula **XTRA** con

otro tipo de denominación. Argumenta, que prueba de que la marca de su representada es inscribible es el hecho de que ya esta registrada en clase 01 como XTRA-DRAIN bajo el número 136944 desde el 21 de enero de 2003, gozando de protección registral y es fácil de identificar entre el público consumidor. Además, señala que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que la marca de su representada se diferencia por su presentación gráfica y pronunciación de las inscritas, solicitando, se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca XTRA-DRAIN en clase 3.

CUARTO. En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se

provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).

QUINTO. En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8º, señala que: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”; coligiéndose así, que la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**XTRA-DRAIN**”, solicitado como un signo meramente denominativo, con las marcas inscritas a nombre de UNILEVER N.V., se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas, tampoco en el mercado sin causar la confusión en el consumidor que pretende evitar la norma marcaria. En relación al aspecto gráfico, el elemento distintivo de las marcas inscritas es el término “**XTRA**”, en algunas marcas de las citadas en el considerando primero se muestra ese elemento en forma sobresaliente, con grafías especiales y diseños llamativos, tal y como por ejemplo se observa a folio 135, siendo marcas que se encuentran inscritas desde años atrás, Ese elemento común XTRA entre las marcas con la solicitada, configura una similitud visual. Adviértase, que el término XTRA que contiene la marca solicitada se individualiza con el guión y ocupa el primer lugar, pues como se solicita es **XTRA-DRAIN**, es decir que visualmente no se descarta el riesgo de confusión, y el término en general no presenta ningún diseño ni grafía especial, ni color alguno que establezca diferencias visuales en alto grado sobre el que el público ponga mayor atención y no sea el término XTRA al que se atienda primordialmente. Como lo señala el recurrente, en el caso de las marcas inscritas las otras partículas con las que se combina el término XTRA resultan términos de uso común, siendo

XTRA el elemento distintivo de las marcas, y por el cual lo reconocerá el consumidor en el mercado. La coexistencia de tal término conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, así como ideológicamente, porque en su factor tópico se muestra identidad.

En esta relación, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada y protegidos por las marcas inscritas, concretamente en los agrupados en la clase 3 de la nomenclatura internacional.

Analizado el signo “XTRA-DRAIN”, como marca de fábrica y de comercio en clase 3, con las marcas inscritas a nombre de **UNILEVER N.V.**, en cuanto a los productos a protegerse se muestra similitud entre ellos. Los productos que protegen las marcas inscritas a nombre de dicha empresa en clase 3, conforme lo señalado en el considerando primero protegen y distinguen productos o preparaciones relacionadas con el lavado de la ropa, detergentes, preparaciones para blanquear y otras sustancia para la colada, preparaciones para pulir, desengrasar entre otros, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que resultan ser productos de la misma naturaleza pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la limpieza y el aseo en general, son comercializables a través de canales de venta comunes.

SEXO. En consecuencia, al considerarse que entre los signos cotejados, desde una perspectiva gráfica y fonética, en relación a los productos y bajo una comparación global al relacionarse el carácter distintivo de las marcas inscritas con anterioridad, su elemento

dominante y el público al que se dirigen los productos, se presentan similitudes capaces de hacer surgir un riesgo de confusión, considera la mayoría de este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo.

Señala el recurrente, en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, lo cual no es de recibo, conforme lo antes expuesto y además, el inciso e) del artículo 24 citado, dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

Asimismo, el hecho de que la empresa solicitante invoque el amparo registral de la marca “XTRA-DRAIN” en clase 1, desde el 21 de enero de 2003, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud del principio de especialidad que rige en el derecho marcario. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error. En este sentido, conforme la doctrina: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con*

un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Por lo anterior, no puede argumentarse, tal y como lo recalca el apelante, que el signo solicitado no puede inducir a confusiones al público consumidor, según lo determinado en el cotejo de las marcas, los términos que componen la marca que pretende el registro, no contribuyen a otorgar una distintividad intrínseca al conjunto de vocablos que la componen.

SETIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría puede concluirse que el signo solicitado, “**XTRA-DRAIN**”, para la **Clase 3**, propuesto por la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.**, es un término sin grado de distintividad que en relación con las marcas inscritas por la empresa **UNILEVER N.V.**, denota riesgo de confusión por la cual, la mayoría de este Tribunal concuerda con el **a quo** al haber dispuesto declarar con lugar la oposición presentada, rechazando la solicitud de registro de la marca señalada, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición señalada, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, del dieciséis de agosto de dos mil siete, la cual se debe confirmar.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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 que anteceden y citas legales invocadas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.** , en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, del dieciséis de agosto 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 marcaria–, **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



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORIA DE SIGNOS PROTEGIDOS

INSCRIPCION DE MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR:00.41.55