

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N° 2007-0248-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “OPTIFALL”**

**Alcon Universal LTD, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 6545-02)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 167-2008***

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **ALCON UNIVERSAL LTD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Bosch 69, CH-6331 Hunenberg, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, del once de julio del dos mil siete.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que en fecha dieciocho de setiembre del dos mil dos, el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, actuando como apoderado especial de **PHARMACEUTICALS S.A. “COLPHAR”** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio

“**OPTIFALL**”, en la clase 05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso médico (oftálmico).

**SEGUNDO:** Que el catorce de febrero del dos mil tres, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando la empresa **ALCÓN UNIVERSAL LTD**, se opuso a la inscripción de la marca citada, argumentando similitud gráfica, fonética e ideológica con las marca fábrica **”OPTI-FREE”**.

**TERCERO:** Que publicada en el Diario Oficial La Gaceta la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OPTIFALL”** el tres de febrero del dos mil tres, ésta fue contestada. (Ver folios 1 y del 10 al 13).

**CUARTO:** A las quince horas, treinta minutos del once de julio del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“*POR TANTO* Con base en las razones expuestas, así como las cita y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, **SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ALCON UNIVERSAL LTD, de Suiza, contra la solicitud de inscripción de la marca “OPTIFALL”, en clase 5 internacional, presentado por la empresa COMERCIALIZADORA DE LÍNEAS PHARMACÉUTICAS S.A., de Colombia (...).**”** (el destacado en negrita es del original).

**QUINTO:** En fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, la representación de la empresa ALCOAN UNIVERSAL LTD planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

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

**Redacta el Juez Jiménez Sancho; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió la prueba para mejor resolver que consta a folios sesenta y ocho al noventa y cinco del expediente, la cual se ha tenido a la vista.

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

- 1.- Que el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, es apoderado especial de la empresa COMERCIALIZADORA S.A. (COLPHAR). (Ver folios 18 al 19).
- 2.- Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, es apoderado especial de la empresa ALCON UNIVERSAL LTD. (Ver folios 16 al 17).
- 3.- Que en Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “OPTI-FREE” propiedad de la empresa ALCON INC, en clase 05, para distinguir y proteger soluciones para uso con lentes de contacto, desde el 16 de enero de 1991, y vigente hasta el 16 de enero del 2011 de 2011, respectivamente (ver folios 29 al 30).

4.- Que el edicto de la marca “**OPTIFALL**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 23, 24 y 25 los días 3, 4 y 5 del dos de febrero del 2002, cuya marca fue solicitada para proteger y distinguir productos farmacéuticos para uso médico (oftálmico). (Ver folio 1).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no tiene Hechos con tal naturaleza.

**CUARTO: 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 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 el “**Considerando Cuarto**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de rechazar la oposición interpuesta y continuar con el trámite correspondiente del signo solicitado, 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 decidió no anular esa resolución, continuar con el consentimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado.

**QUINTO: SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “**OPTIFALL**” y las marca inscrita “**OPTI-FREE**”, que sea incapaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, y por tanto no se pone en riesgo la salud pública, siendo posible la coexistencia registral, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante

de la empresa **ALCON UNIVERSAL LTD**, de Suiza, contra la solicitud de inscripción de la marca “**OPTIFALL**”, en clase 5 de la nomenclatura internacional presentado por la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÍNEAS PHARMACÉUTICAS S.A. (COLPHAR)**.

Por su parte, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **ALCON UNIVERSAL LTD** destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe una marcada similitud gráfica, fonética e ideológica, además, existe una evidente confusión directa e indirecta, ya que las marca de su representada ha estado en el mercado durante muchos años, siendo, que una marca como “**OPTIFALL**” evidentemente pone en peligro de confusión al público consumidor, toda vez que los relacionarán con los productos propios de **ALCON UNIVERSAL LTD**. Alega, que la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original, y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas, de ahí que el registro debe quedar vedado.

**SEXTO:** En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8º 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 2º 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 marcaría 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).

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.

**SÉTIMO:** En el caso de autos, analizados en forma global y conjunta la marca de fábrica y de comercio “**OPTIFALL**” solicitada y la ya inscrita “**OPTI-FREE**”, la mayoría de este Tribunal, considera que no se presenta una similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error a los consumidores o colocar en riesgo la salud pública, lo que por sí es motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada “**OPTIFALL**” y la inscrita de la opositora “**OPTI-FREE**”, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, que si bien protegen productos similares, productos para uso oftálmico, con respecto al carácter fonético, tal similitud no se presenta, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de la marca solicitada en relación con la marca inscrita mencionada vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima la mayoría de este Tribunal, que se presente similitud en grado de confusión, los signos enfrentados. La primera palabra de los signos

mencionados, está conformada por un número de ocho letras: un radical de cuatro letras, dos vocales, y dos consonantes, conformando la palabra “**OPTI**”, que en marcas farmacéuticas resulta de uso común y generalizado, para proteger y distinguir productos relacionados directa o indirectamente con los ojos. Sin embargo, las otras palabras que componen la marca solicitada e inscrita, por su orden constituidas por: “**FALL**” (por una vocal y tres consonantes y “**FREE**” (por dos vocales y dos consonantes), que son las palabras con las que finalizan el signo propuesto y el inscrito, estas palabras acentúan la diferencia gráfica y fonética de los signos bajo estudio. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis recaerá sobre las expresiones referidas “**FALL**” y “**FREE**”, en la medida en que el radical “**OPTI**” de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos de uso oftálmico, elemento que no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación, de ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro a quo cuando señala: *“el hecho de que las marcas en conflicto posean en común el radical “OPTI”, no produce por sí solo riesgo de confusión en el sentido de que se engañe a los consumidores en cuanto al origen y fabricante de los productos protegidos por las marcas en conflicto, ya que las sílabas “OPTI” no son objeto de apropiación particular (...).”*, por lo que el cotejo debe efectuarse tomando en cuenta los demás elementos que componen los signos marcarios, sea, “**FALL**” y “**FREE**” de lo cual resulta claro, que el signo solicitado gráfica y fonéticamente es distinguible del inscrito.

En razón de lo anterior, la mayoría de este Tribunal considera, que el contenido conceptual representa también 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 es claro no ocurre en el caso que nos ocupa, puede observarse que el vocablo “**OPTI-FREE**”, que la empresa opositora utiliza está enfocado al campo de las soluciones para uso con lentes de contacto, y el vocablo “**OPTIFALL**” pretende proteger específicamente productos farmacéuticos para uso médico (oftálmico), es



decir, productos que si bien tienen que ver con aspectos relativo a los ojos, es para usos diferentes.

Siendo así, la mayoría de este Tribunal, al observar las marcas “**OPTIFALL**” y “**OPTI-FREE**” las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues pese a que el radical es idéntico, la pronunciación de estas en su conjunto es diferente, por lo que la mayoría de este Tribunal considera que la empresa apelante no lleva razón cuando manifiesta como agravio una similitud entre las marcas confrontadas, que lleva a un riesgo de confusión directa o indirecta, citando para ello, al tratadista Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, editorial Abeledo Perrot, página 159, que dice: *“4.2. Confusión directa y confusión indirecta Las familias de marcas La confusión, en mi opinión, tiene dos variantes igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido que está comprando otro. Es la forma más clásica y más común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. Evidentemente se da la confusión directa e indirecta, pues las marcas de mi representada han estado en el mercado desde hace ya muchos años, y una marca como “OPTIFALL” evidentemente pone en peligro de confusión al público consumidor, toda vez que la relacionarían con los productos propios de ALCON UNIVERSAL LTD.”*

Con respecto a lo indicado, no observa la mayoría de este Tribunal, agravio alguno causado al apelante, por lo que no es de recibo lo aducido por la empresa recurrente en el sentido de que el registro de la marca “**OPTIFALL**” no lesionaría los derechos adquiridos por la empresa **ALCON UNIVERSAL LETD**, ya que los términos cotejados no guardan similitud gráfica, fonética e ideológica.

Bajo este contexto, y teniendo a la vista la marca inscrita en relación con la marca solicitada, la mayoría concluye que aunque los productos que protegen las empresas que representan los signos enfrentados presentan similitud, al cubrirse productos relacionados con los ojos, los términos cotejados no guardan similitud gráfica, fonética o ideológica, y la inconfundibilidad entre uno y otro signo evita que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante.

**OCTAVO:** Respecto al alegato presentado por la empresa apelante, en cuanto a que el Registro entra en defensa de la marca solicitada, sin tomar en consideración que la empresa solicitante no contestó la oposición, el mismo no es de recibo, siendo, que el Registro a quo, indistintamente, de que la empresa solicitante haya contestado o no la oposición planteada, debe resolver la oposición, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y teniendo en consideración el interés público que promueve la transparencia de las marcas en el mercado, en protección del consumidor.

**NOVENO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, por mayoría encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**OPTIFALL**” no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marca “**OPTI-FREE**”, sino que resulta un signo que cumple con la función diferenciadora, con distintividad y por ende no infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **ALCON UNIVERSAL LTD** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos del once de julio del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

**DECIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, 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 ALCON UNIVERSAL LTD, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta minutos, del once de julio del 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. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***Dr. Pedro Suárez Baltodano***

***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***

*Inscripción de marcas y signos distintivos*

***TNR: 00.43.55***