

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0247-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca “SYNOX”

SANOFI SYNTHELABO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4874-02)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 181 -2008

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI SYNTHELABO**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 174 avenue de France, F-75013 París, en contra de la resolución número 8087 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del nueve de julio de dos mil siete.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OMISIONES. Este Tribunal observa que la resolución apelada es omisa en el “**Por Tanto**”, en cuanto a la manifestación concreta de acoger una de las oposiciones y archivar la solicitud y 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 no continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el “**Considerando IV**” de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar acoger la oposición presentada por Pfizer Caribe Limited y en consecuencia archivar la solicitud y, por otra parte, rechazar la oposición presentada por Sanofi Synthelabo por no observar similitudes entre los signos “SYNOX” y “STYLNOX”, 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, este Tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

SEGUNDO. FALTA DE INTERES ACTUAL. Este Tribunal, no entra a emitir pronunciamiento sobre lo apelado por el representante de la empresa **SANOFI SYNTHELABO** por estimar que en el presente asunto se manifiesta una falta de interés actual, en virtud de las razones que de seguido se examinan.

TERCERO. RESOLUCION DEL AQUO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas del nueve de julio de dos mil siete, conoció y resolvió sobre sendas oposiciones interpuestas contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SYNOX**” en clase 5 de la Nomenclatura Internacional, a saber, la interpuesta en memorial recibido el 5 de marzo de 2003 por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa SANOFI SYNTHELABO, por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca solicitada y la inscrita por su representada “**STILNOX**”, en clase 5, registrada desde el 18 de noviembre de 1994, con vencimiento el 18 de noviembre de 2014 (folio105). Igualmente, por memorial presentado el

15 de marzo de 2003, el licenciado Manuel Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de PHARMACIA & UPJOHN CARIBE presentó oposición contra la marca “SYNOX” por estimar que entre dicha marca y la inscrita “ZYVOX” en clase 5, a nombre de su representada desde el 22 de octubre de 2001, con vencimiento el 22 de octubre de 2011(folio 107) la cual, posteriormente, fue traspasada a **PFIZER CARIBE LIMITED**, se presenta similitud gráfica, fonética e ideológica lo cual pone en riesgo la salud pública en caso de permitir la inscripción solicitada. Por su parte, el Registro al realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado “**SYNOX**” y el inscrito “**STYLNOX**” no observó la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre los mismos, considerando el signo solicitado como novedoso. Caso contrario, en la comparación de los signos “**SYNOX**” y “**SYVOX**”, donde el Registro si observó similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor, y con fundamento en dichas comparaciones declaró **con lugar la oposición** interpuesta por PFIZER CARIBE LIMITED, contra la solicitud de inscripción de la marca “SYNOX” y sin lugar la oposición presentada por el apoderado de SANOFI SYNTHELABO.

Conforme lo resuelto por el Registro en la resolución que se recurre, merece recordarse que la legitimación para formular el recurso de alzada ante el superior jerárquico, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el inconforme, sino además está en función del perjuicio que genera al sujeto la resolución sobre la cual se muestra en desacuerdo. El artículo 561 del Código Procesal Civil, en su primer párrafo establece que *“Podrá apelar la parte a la le haya sido desfavorable la resolución, y también podrán hacerlo los terceros cuando ésta les cause perjuicio y no esté firme.”* De modo que se puede recurrir de una resolución que adoptó el a-quo en cuanto de ella se resulte perjudicado o genere perjuicio, ya sea de manera total o parcial.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre como opositora la empresa SANOFI-

SYNTHELABO, por el hecho que le fue denegada su oposición, pero lo cierto es que, en relación a la solicitud de registro de la marca “SYNOX” gestionada por PUERTO RICO PHARMACEUTICAL INC., el Registro resolvió archivarla en razón de haber determinado, la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, capaz de inducir a errores o confusiones en el público consumidor entre los signos “SYNOX” y “SYVOX” propiedad de Pharmacia & Upjohn Caribe Inc. traspasada a PFIZER CARIBE LIMITED, considerando imposible la coexistencia tanto registral como en el mercado de ambos signos marcarios por ponerse en riesgo la salud pública, bajo tales razonamientos, se acogió la oposición presentada por PFIZER CARIBE LIMITED. En razón de lo anterior, este Tribunal no encuentra en qué perjudica la resolución recurrida a la empresa SANOFI-SYNTHELABO, pues su petitoria expresa, según el escrito de oposición presentado el 5 de marzo de 2003, constante a folios 15 al 20, era el rechazo de la inscripción pretendida, lo cual se logró en la misma resolución que se conoce.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al haberse conferido lo solicitado por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de representante de la empresa **SANOFI-SYNTHELABO**, mediante lo resuelto en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del nueve de julio de dos mil siete, pierde interés actual la opositora para recurrir, por lo que corresponde, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada por los motivos expuestos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara por mayoría, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en su condición de apoderado especial de la empresa **SANOFI-SYNTHELABO**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del nueve de julio de dos mil siete, la cual en este acto se confirma por las razones esgrimidas. 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 las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

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

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil,

pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.

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

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º *ibídem*, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TE. Oposición a la inscripción de la marca

TNR. 00.42.55