



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0022-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicios “RED” (DISEÑO)

JIMÉNEZ Y TANZI, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 3940-05)

VOTO No. 199-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, casado en segundas nupcias, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-cero quinientos ochenta y seis, en su calidad de *Apoderada Especial* de la sociedad de esta plaza **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero seis mil cuatrocientos sesenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintisiete de mayo de dos mil cinco, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, primeramente en condición de gestor oficioso y posteriormente, como apoderado especial de la empresa **INTELFON, S.A. DE C.V.**, entidad

organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador y con domicilio en Alameda Manuel Enrique Araujo, Edificio Century Plaza, nivel tres, San Salvador, El Salvador, solicita la inscripción de la marca de servicios:



... en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

SEGUNDO. Que el trece de febrero de dos mil seis, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, bínovu, abogado, vecino de San Pedro, San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero seis mil cuatrocientos sesenta y tres, presentó oposición a dicha inscripción, por encontrarse registrada a nombre de su representada la marca “**RED**” (**DISEÑO**), en clase 35 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, al considerar que la marca solicitada “**RED**” (**DISEÑO**), en clase 35 internacional, posee elementos diferenciadores que le permiten coexistir registralmente con la marca inscrita “**RED**” (**DISEÑO**) considerando además, que la empresa **INTELFON S.A. DE C.V.**, acreditó su marca como notoria, el signo solicitado es reconocido a nivel internacional y de gran presencia comercial, de conformidad con los elementos de prueba aportados, por lo que la misma merece la protección conferido por la ley y el Convenio de París.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil siete, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, presenta recurso de apelación en nombre de su representada, **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**

QUINTO. 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 LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



bajo el registro número **151462**, desde el veintitrés de febrero de dos mil cinco, vigente hasta el veintitrés de febrero de dos mil quince, perteneciente a la sociedad de esta plaza **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, para distinguir y proteger distribución de mercancías y productos de oficina, librería y escolar, en clase 35 de la Clasificación Internacional (Ver folios 129 y 130).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley, el apoderado de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, formuló oposición al registro de la citada marca y la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado “**RED**” (**DISEÑO**) y la marca inscrita “**RED**” (**DISEÑO**), no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, que pueda inducir a error o confusión entre los consumidores, toda vez que los signos distintivos enfrentados, poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente, por

lo que declaró sin lugar la oposición presentada, además, que la empresa **INTELFON S.A. DE C.V.**, acreditó su marca como notoria, al considerarse que el signo solicitado es reconocido a nivel internacional y de gran presencia comercial, de conformidad con los elementos de prueba aportados, por lo que la misma merece la protección conferido por la ley y el Convenio de París.

Por su parte, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en representación de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, fundamenta su expresión de agravios ante este Tribunal, en cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada, de conformidad con el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que existe semejanza ideológica, fonética y gráfica entre ambos signos distintivos, y habría un provecho del prestigio que la marca de su representada ha alcanzado, debido a la existencia de gran cantidad de empresas en todo el país, que desarrollan el concepto “RED”, que es un servicio para dotar de artículos de oficina entre otros, además de que los consumidores podrían pensar que se trata de una actualización del diseño, por lo que se estaría induciendo a error a las personas que durante tantos años han preferido los productos que su representada ofrece en el mercado.

QUINTO. SOLUCIÓN DEL ASUNTO. Para la solución del presente asunto, es importante destacar que el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), establece lo siguiente: “**ARTÍCULO 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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”,*

lo cual obliga a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud entre ambas para determinar la eventual imposibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas).

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que tanto la marca



solicitada, como la marca



inscrita, son marcas mixtas, en el tanto que ambas poseen un elemento denominativo y uno

gráfico, cuya parte denominativa es idéntica, pues están compuestas por un grupo de letras que forman la palabra “**RED**”, que traducida al idioma español significa rojo y es el factor tópico, porque es éste más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directamente, la atención.

Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos, idénticas, porque su elemento denominativo, la palabra “**RED**”, en ambas es el mismo. En términos visuales, también son similares, pese a que el logo de los signos distintivos en estudio, tienen sus diferencias, ya que el diseño de la que se pretende inscribir contiene una figura geométrica circular, con bordes de color gris, y las letras son en blanco, mientras que en la marca inscrita contiene una figura rectangular, con las letras en rojo, al ser el color rojo predominante en ambas marcas, junto con la identidad del elemento denominativo “**RED**” en sendos signos, las convierte en muy similares.

Desde un punto de vista fonético, por lo idéntico que resulta en cuanto al elemento denominativo de las marcas, en el plano fonético ambas se pronuncian exactamente igual. Y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, por cuanto evocan al color rojo.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “*riesgo de confusión*” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia, tal y

como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado supra.

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra, si presenta diferentes matices y complejidades según que, entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas muy similares, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer.

Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.”

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).*

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, que a la letra dice así:

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

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

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

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

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

destinados;

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

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

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

este Tribunal por mayoría, arriba a la conclusión de que, por la aplicación del inciso e) que antecede, la resolución recurrida debe revocarse y confirmarse la apelación interpuesta por el representante de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, toda vez que el cotejo practicado a la marca inscrita, **“RED” (DISEÑO)**, y a la solicitada, **“RED” (DISEÑO)**, da como resultado que serían marcas similares, por lo que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, habida cuenta de que consta en autos que sendas marcas protegen y distinguen bienes pertenecientes a la misma **Clase 35** de la Nomenclatura Internacional, esto es, la solicitada: *“publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”* y la inscrita: *“distribución de mercancías y productos de oficina, librería y escolar”*, actividades que están relacionadas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI**, derivados de la inscripción de su marca **“RED” (DISEÑO)**, y enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y otra marca, no sólo porque pertenecen a un mismo ámbito (oficina), sino porque

circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar.

SEXTO. EN RELACIÓN A LA NOTORIEDAD. Respecto a la notoriedad de la marca solicitada por la empresa **INTELFON, S.A. DE C.V.**, ha de indicarse que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, y de la documentación aportada al expediente, contrario a lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal por mayoría, considera que la notoriedad del signo solicitado no fue debidamente acreditada, ya que no demuestra ni el sector pertinente, ni concretamente, cuáles de los productos protegidos por la marca solicitada, es el que está notoriamente posicionado en el mercado, a efecto de compararlo con el signo inscrito, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley, toda vez que no es suficiente que la propietaria del pretendido signo asegure que éste es notorio, ya que se requiere como requisito sine quan non, pruebas suficientes e idóneas acerca de la extensión del conocimiento de la marca solicitada, que vengan a demostrar la notoriedad que se alega.

SÉTIMO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así pues, de permitirse la inscripción de la marca **“RED” (DISEÑO)**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, por cuanto muestra una similitud tal con la ya inscrita, que impide su coexistencia, por lo que la mayoría de este Tribunal considera que, debe acogerse el recurso de apelación presentado por la empresa de esta plaza **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil siete, la cual debe revocarse.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, apoderado especial de la empresa **JIMÉNEZ Y TANZI, S.A.**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas del diecisiete de setiembre de dos mil siete, la cual, por mayoría, en este acto se revoca. 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

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**