



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0036-TRA-PI

Marca de fábrica y comercio “Rotax”

BRP-Rotax GMBH Co. KG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2024-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 204-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de Guadalupe, San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en representación de la sociedad **BRP - Rotax GMBH & Co. KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Austria, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Welter 32 Strasse, Gunskirchen, A- 4623 Austria, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el nueve de marzo de dos mil seis, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora María Concepción Navarro formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Rotax**”, para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, en clase 25 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Publicado el edicto de ley, a dicha solicitud se le opone la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su calidad de **Gestora de Negocios** de la empresa **BRP - Rotax GMBH & Co. KG**, en fecha veintisiete de julio de dos mil seis.

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial declara tener por no presentada la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **Rotax**, ordenándose su archivo y continuar con el trámite de inscripción de dicho signo, debido a que la solicitud de oposición no fue ratificada en tiempo.

TERCERO. De dicha resolución apela la Licenciada Cháves Desanti aduciendo, que la legislación vigente debe defender siempre las marcas notorias sin importar si los argumentos de oposición hayan sido presentados de manera extemporánea, ya que el Registro debería ejecutar de oficio sin que hubiere necesidad de entablar oposición alguna.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Hechos probados. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter el siguiente: 1- Que la empresa **BRP - Rotax GMBH & Co. KG** o su apoderado no ratificó dentro del plazo de ley la solicitud de oposición presentada.



SEGUNDO: Hechos no probados. De importancia para la presente resolución se tiene como hechos no probados: 1- Que la licenciada María de Milagro Chaves Desanti tuviera la condición de apoderada especial de la empresa **BRP - Rotax GMBH & Co. KG**, dentro de los tres meses a partir de la presentación de la solicitud de oposición. 2- Que la marca de la oponente sea notoria y que haya sido presentada o inscrita al Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. En cuanto al fondo. El escrito de oposición contra la solicitud de la marca “**Rotax**” fue presentado al Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de julio de 2006 por parte de la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su calidad de gestora de negocios. A partir de esa fecha y hasta el 27 de octubre de ese mismo año, dicha profesional o la empresa interesada debió de ratificar esa gestión, tal como lo establece por imperativo legal, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 30233-J de fecha 4 de abril de 2002 y el artículo 286 del Código Procesal Civil.

Ambas disposiciones normativas son contestes al indicar, que el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si la empresa es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses si fuere extranjera. Además son enfáticas al establecer en el caso del artículo 286, que: “...*los plazos dichos se contarán a partir de la fecha en la que el gestor hubiere iniciado su actuación judicial.*”; y en el caso del artículo 9, “...*a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada...*”.

Bajo este marco fáctico, no puede considerarse válida la actuación que hace la profesional mencionada, ya que a la fecha de presentación del escrito donde aporta poder y ratifica lo solicitado que fue el **15 de mayo de 2007**, ya había transcurrido sobradamente el plazo de caducidad establecido en la normativa ibidem, no siendo



procedente de forma alguna lo alegado por la recurrente, en cuanto a que al estar ante marcas notorias el Registro debe de actuar de oficio, pues las leyes existen para ser cumplidas, y si la normativa fija un procedimiento para actuar como gestor de negocios, ante todo debe de cumplirse el mismo, pues de una buena aplicación de la normativa procedimental, depende la validez y eficacia del proceso. Además, no consta en el expediente ni en el Registro, prueba idónea que demuestre que la marca de la oponente sea notoria, tampoco consta la inscripción o presentación de esa marca en el Registro a efecto de que sea oponible a terceros.

La figura del “**gestor oficioso**” está regulada para casos **graves y urgentes** en el artículo 82 párrafo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debidamente reglamentado en el ya citado artículo 9, siendo aplicable también el numeral 286 del Código Procesal Civil, como norma supletoria conforme así se establece en el artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública.

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. En base a las consideraciones y citas legales expuestas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre, la que se confirma.

QUINTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Conforme a lo expuesto, por mayoría este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre, 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 que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-
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 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMENEZ

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 marcaría–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho **principio de congruencia**, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 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 tesis, 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*



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1° 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR.

Gestor Oficioso

TG: Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.42.07