



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-103-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “BIOCLEAN”

Laboratorios Zepol, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4256-01)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 224-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos-trescientos noventa, vecino de Escazú, en su calidad de apoderado especial de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S. A.**, domiciliada en Curridabat, 75 metros al norte de Servicentro La Galera, Calle Cipreses, cédula de persona jurídica 3- 101- 003812, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintitrés minutos del veintitrés de octubre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de junio de dos mil uno, el señor Alejandro Fonseca Solano, mayor de edad, casado una vez, ingeniero químico, con cédula de identidad uno- trescientos cuarenta-cero setenta, vecino de Moravia, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISMAIMPORTTRANS SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de inscripción

de la marca de fábrica y comercio “**BIOCLEAN**”, para proteger y distinguir limpiador desinfectante, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día dieciséis de mayo de dos mil dos, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de LABORATORIOS ZEPOL, S.A., presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**BIOCLEAN**”, en clase 3.

TERCERO. Que mediante resolución de las quince horas veintiún minutos del veintisiete de junio de dos mil siete, el Registro le previene al oponente la presentación de un poder que lo acredite como representante de la empresa **LABORATORIOS ZEPOL, S. A.**, cumpliendo para ello con una serie de formalidades, lo cual se atiende mediante escrito presentado el doce de setiembre de dos mil siete.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas y veintitrés minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** / En virtud de lo expuesto y normativa citada, se **RESUELVE: 1. Declarar el abandono de la oposición presentada por HARRY ZURCHER BLEN, en su condición de Apoderado Especial de la empresa LABORATORIOS ZEPOL S.A. en contra de la solicitud de inscripción de la marca (sic) “BIOCLEAN” en clase 3 internacional, presentada por ALEJANDRO FONSECA SOLANO en representación de DISMA IMPORTTRANS SOCIEDAD ANONIMA. II.- Se ordena continuar con el trámite correspondiente. (...). NOTIFÍQUESE**”.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha once de diciembre del dos mil siete, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de apelación y no presenta los agravios de su representada.

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

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

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

- 1.- Que el señor Alejandro Fonseca Solano, es apoderado generalísimo de la empresa DISMAIMPORTTRANS, S. A. (ver folio 4).
- 2.- Que el edicto de la marca “BIOCLEAN” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 84, 85 y 86 los días 2, 3 y 6 de mayo de 2002 (ver folio1).
- 3.- Que los señores Harry Zurcher Blen y Edgar Zurcher Gurdían son apoderados especiales de LABORATORIO ZEPOL SOCIEDAD ANONIMA (ver folio 36).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Previamente, merece advertir que a pesar de que en su momento no se presentaron agravios por parte de la recurrente, este Tribunal entra a la revisión pertinente, fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios

aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

CUARTO. SOBRE EL FONDO El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas veintitrés minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete, declara el abandono de la oposición presentada por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de Apoderado especial de la empresa LABORATORIOS ZEPOL, S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca BIOCLEAN en clase 3 internacional, por considerar que no se cumplió con la prevención del auto de las quince horas veintiún minutos del veintisiete de junio de dos mil siete, visible a folio 33 del expediente, al no determinarse específicamente en el poder aportado las marcas y las clases respecto de las cuales se le atribuían al apoderado actuaciones.

QUINTO. SOBRE LA ACREDITACION DE LA PERSONERIA DE LOS Oponentes Y LA RATIFICACION DE SUS ACTUACIONES.

El régimen relativo al contrato de mandato para efectos de propiedad intelectual fue modificado sustancialmente por la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008, la cual modificó la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos agregándole un artículo 82 bis que establece el instituto del PODER PARA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, el cual debe presentar formalidades mínimas por lo que se requiere como formalidad esencial que esté autenticado. A la luz de esta normativa, ya no es necesaria la inscripción de poderes de carácter general referidos a la especialidad de propiedad intelectual. Igualmente, perdió relevancia la categorización del poder- en cuanto a si es especial o general- en razón de su contenido puesta

que esta nueva modalidad de poder aplica para cualquier trámite que este pendiente ante el Registro de la Propiedad Industrial.

En efecto, el artículo 82 bis citado, para el caso concreto, el transitorio III de dicha ley expresa: “ *Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.*” En consecuencia, la mayoría de este Tribunal considera que debe de tenerse como válido el documento de poder presentado al folio 36 y como válida la ratificación de lo actuado por el licenciado Harry Zürcher Blen hecha por el apoderado Edgar Zürcher Gurdián, ya que con ello simplemente convalida las actuaciones de un apoderado acreditado ya en el Registro de la Propiedad Industrial, con un poder que cumple con los requisitos solicitados por ley, lo que da cabida a seguir conociendo por parte del Registro de la oposición interpuesta en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**BIOCLEAN**”, en clase 3 internacional.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que al cumplirse con el requisito de capacidad procesal, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintitrés minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la oposición planteada por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS ZEPOL, S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**BIOCLEAN**”, en clase 3 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veintitrés minutos del veintitrés de octubre de dos mil siete, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de la oposición planteada por el Licenciado Harry Zürcher Blen, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LABORATORIOS ZEPOL, S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**BIOCLEAN**”, en clase 3 internacional, presentada por el señor Alejandro Fonseca Solano en representación de DISMA IMPORTTRANS SOCIEDAD ANONIMA, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M.Sc. Priscilla Soto Arias

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 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



Descriptor.

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255