



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0153-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “APACHE”(Diseño)”

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2003-2802)

[Marcas y Otros Signos Distintivos]

VOTO N°321-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas, cincuenta minutos del cuatro de julio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Franklin Juárez Morales**, mayor, casado, Ingeniero Agrónomo, vecino de Moravia, San José, titular de la cédula de identidad número cinco-ciento dos-cero cero siete, en su condición de gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero cero-cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis-cero cinco, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del trece de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el señor **Roberto Vargas Calderón**, mayor, soltero, empresario, vecino de San Miguel de Desamparados, San José, titular de la cédula de identidad número seis-dos uno cero-cinco siete tres, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de mayo de dos

mil tres, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio





en Clase 33, de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir vodka, vinos y licores en general.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de diciembre de dos mil tres, el señor **Carlos Cruz Chan**, representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, presentó oposición contra la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**APACHE**” (**DISEÑO**), por estar inscrita la marca de fábrica “**CACIQUE**” (**DISEÑO**), en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir guaro.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas del trece de setiembre de dos mil siete, dispuso: “**POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Constitución Política y Ley General de la Administración Pública, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**APACHE (DISEÑO)**, en clase(sic) 30, presentado por **ROBERTO VARGAS CALDERÓN...**”

CUARTO. Que contra la citada resolución, el señor **Franklin Juárez Morales**, de calidades indicadas al inicio y como representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, interpone **Recurso de Apelación**.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a los hechos probados.* Este Tribunal acoge el hecho que con tal naturaleza ha tenido el Registro respecto a la inscripción de la marca “CACIQUE” (**DISEÑO**), propiedad del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN** y lo sustenta a folios 99 a 101. Por no tratarse técnicamente de un Hecho Probado, se deja sin efecto lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, respecto a la ostentación del monopolio, por parte del Consejo Nacional de Producción, en la elaboración de bebidas alcohólicas para consumo nacional.

SEGUNDO. *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

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 y 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 TERCERO**” 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 por mayoría decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación e indicar al Registro de la Propiedad Industrial, la necesidad de observar lo dispuesto en 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 el fondo del asunto. Respecto a la resolución apelada y los alegatos del recurrente. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, consideró que a pesar de que ambas marcas poseen nomenclaturas que tutelan los mismos productos, no podría ocasionar riesgo de confusión en el público consumidor, por cuanto no existe similitud de ningún tipo, ya que analizadas en forma global y conjunta, se advierte que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre el signo solicitado “**APACHE**” (**DISEÑO**) y el inscrito “**CACIQUE**” (**DISEÑO**).

Por su parte, el representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, alega que entre ambos signos distintivos, existe una imitación o marcada semejanza, además, que se protege un bien idéntico al que persigue proteger con la marca solicitada, aprovechándose injustamente de la notoriedad de la marca inscrita, la cual goza con una antigüedad superior a los veinte años de uso y más de diez años de su inscripción, siendo una marca conocida en el mercado nacional, tanto por los consumidores, como por el público en general, reconocimiento de mercado que es consecuencia de la publicidad generada sobre la marca inscrita, por lo que alega el quebrantamiento de los artículos 443 y 44 del Código Fiscal, 6, 7 inciso j), 8 incisos a), c) y j) , 22, 23, 24, 44, 45 y 62 incisos a), b), d) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el Capítulo V de su Reglamento.

Respecto a los alegatos del recurrente, este Tribunal considera que el artículo 6 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regula la cotitularidad de las solicitudes para efectos del registro correspondiente, cuando no exista acuerdo en contrario. El apelante considera que dicho artículo ha sido violentado; sin embargo, este Tribunal determinó que no existe un quebrantamiento a lo establecido en ese numeral, porque en el presente asunto la solicitud de inscripción de la marca “**APACHE**” (**DISEÑO**), no se refiere a ninguna cotitularidad.

Con relación a la supuesta infracción de los numerales 22, 23, 24 de la misma Ley, este Tribunal considera igualmente, que esos artículos no corresponden al caso que nos ocupa, pues lo



solicitado es la inscripción de una marca, y por ende, la modificación en la renovación, la corrección, limitación del registro y la división del registro, operan en el caso de que las marcas estén inscritas.

En lo que respecta a la violación del artículo 62, incisos a), b), d) y e) también de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que se refieren a la solicitud de una expresión o señal de publicidad comercial, figura que no corresponde al caso que nos ocupa, toda vez que lo solicitado es la inscripción de una marca de fábrica y de comercio.

Con relación a la violación de los artículos 44, 45 de la Ley de Marcas y el Capítulo V del Reglamento a dicha Ley, que se refieren a la notoriedad de las marcas, este Tribunal no cuestiona la posible notoriedad que le alcanza a la marca “CACIQUE” (DISEÑO), propiedad de la apelante. Pero como bien lo expone el recurrente, siguiendo las pautas que da el artículo 45 de la Ley de Marcas para reconocer la notoriedad de éstas – enunciación que es **numerus apertus-**, existen criterios que deben valorarse, tales como: la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, la intensidad y ámbito de difusión comercial, la antigüedad y uso, y el análisis de producción y mercadeo. Estos parámetros aplicados a la marca de referencia, nos permitirían concluir si la marca inscrita alcanza esa característica, lo que no es posible en este proceso ante la inexistencia de prueba idónea que permita a este Tribunal hacer tal declaratoria.

QUINTO. Sobre la distintividad de las marcas. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos*



suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

La distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXO. Sobre los signos marcarios idénticos o similares. Partiendo de las condiciones extrínsecas por derechos prioritarios de terceros, la mayoría de este Tribunal considera que en el presente asunto procede la aplicabilidad del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, que indica:

“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, una indicación geográfica o una denominación de origen 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. (...)”

Aplicándose las pautas de comparación entre signos y/o marcas dadas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pautas que, aunque no son las únicas



debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, que engloban los aspectos principales a tomar en cuenta. Reza dicho artículo:

“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.”*

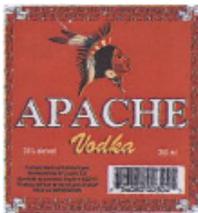
De la normativa transcrita se desprende que, todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una



marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

En el caso de análisis, del estudio comparado del signo solicitado



y el inscrito a nombre del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**



la mayoría de este Tribunal determina, contrario a lo resuelto por el Registro, que la marca solicitada no presenta elementos diferenciadores en grado suficiente como para permitir su coexistencia registral al existir similitud ideológica. En efecto, respecto al contenido conceptual, que resulta ser un elemento de importancia a considerar para establecer la similitud o no entre signos marcarios, se presenta cuando al comparar dos marcas se evoca la misma idea de otras similares, que impide que el consumidor pueda hacer la distinción entre ellas, situación que



ocurre en el caso que nos ocupa, ya que en ambas concurre la cara de un indio, que en la marca inscrita corresponde al rostro del “cacique” quien es el que asume el rol de jefe de un pueblo o de una comarca y la solicitada, corresponde al rostro del “apache”, indio que no posee ningún rango de autoridad, sino más bien, que está sujeto, subordinado y sometido a la autoridad del “cacique”. Nótese que al respecto, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, en la página 173, define al “apache” como “*el indio nómada de las llanuras del Nuevo México, caracterizado por su gran belicosidad...*” y al “cacique” como: “*El señor de vasallos en alguna provincia o pueblo de indios. Persona que en una colectividad o grupo ejerce un poder abusivo. Persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos*” (ver página 385), hecho que representa una similitud ideológica, pues ambos personajes provienen de un tipo de civilización semejante, lo que es motivo suficiente para impedir la inscripción de la marca solicitada.

Es así como, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “**APACHE**” (**DISEÑO**) que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé una asociación o relación entre el producto “guaro” que comercializa el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, con los productos que pretende proteger y distinguir el señor Roberto Vargas Calderón; a saber: “vodka, vinos y licores en general”, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas tanto en la figura o personaje incorporado al diseño, como la identidad de colores y disposición de las palabras, le lleve a asumir a ese consumidor que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

En el caso en estudio, al tratarse de productos similares dentro de la misma clase internacional y ser precisamente dirigidos al consumo de bebidas alcohólicas, significa que se debe ser muy restrictivo en cuanto a la registración de signos por la connotación de los mismos, toda vez que



existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

Desde el punto de vista gráfico, la mayoría de este Tribunal considera, que tales marcas son, en términos visuales muy similares, ya que la forma en que se representa el diseño solicitado, mantiene similitud con respecto al inscrito, pues ambos son figuras geométricas cuadrangulares, con el fondo rojo intenso, en el que las palabras “CACIQUE” y “APACHE” sobresalen en color blanco, las palabras “guaro” y “vodka” en color amarillo y su posición con respecto a los vocablos “cacique” y “apache”, así como que ambas poseen la figura de la cara de un hombre indio, cuya cabellera está adornada con plumas, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes del producto que se identifica con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar, lo que aunado a la similitud ideológica expuesta, resulta que el signo solicitado se encuentre dentro del supuesto que establece el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

No advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, titular de la marca “CACIQUE” (DISEÑO), de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo, que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

SÉTIMO. Respecto al monopolio a favor del CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN.

Uno de los argumentos en que se basó el representante del Consejo Nacional de Producción para interponer la apelación contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las trece horas del trece de setiembre de dos mil siete, se fundamenta en que la Fábrica Nacional de Licores, ostenta el monopolio de los licores nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 443, siguientes y concordantes del Código Fiscal, ejecutando su actividad de manera unitaria y exclusiva y que la marca “APACHE” (DISEÑO), para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, que pretende inscribir el señor Roberto Vargas Calderón, no ha sido autorizado mediante una concesión a su favor, por parte del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, a través de FANAL.

Al respecto, este Tribunal en diversos votos, ha resuelto que la inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto, son asuntos del conocimiento de distintas autoridades, por lo que no es válido objetar la registración de un signo distintivo, con fundamento, en los casos como el de estudio, de la existencia de un monopolio de la fabricación de licores, tal y como se determinó en el voto número 177-2006, emitido a las once horas, diez minutos del veintiuno de julio de dos mil seis, en el que luego de analizarse los numerales 443 y 444 del Código Fiscal y 50 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, se estableció, respecto a este punto, lo siguiente: *“Ni de la literalidad de las normas transcritas, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir que contengan alguna limitante a la inscripción de marcas referidas a bebidas alcohólicas. Y es que no podría ser así, puesto que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio absoluto, pudiéndose afirmar que frenar la inscripción de una marca aduciendo el monopolio de la fabricación de licores sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, lo que si significaría que dicha actitud si sería una forma de violentar el principio de legalidad, y no lo contrario como lo afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización de un producto son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y definitivamente la comercialización no es un asunto a tratar en el ámbito del registro de marcas. Por lo que las normas transcritas no podrán ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de una marca”*.



Así las cosas, en relación al alegato formulado por el **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, respecto a la objeción de la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**APACHE**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir vodka, vinos y licores en general, en clase 33 de la Clasificación Internacional, por poseer el monopolio a favor del Consejo Nacional de Producción sobre la fabricación de licores, no es de recibo en esta sede.

OCTAVO. Lo que debe resolverse. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, al mostrar la marca de fábrica y de comercio “**APACHE**” (**DISEÑO**), una similitud con la inscrita “**CACIQUE**” (**DISEÑO**), que impide su coexistencia, la mayoría de este Tribunal considera que lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Franklin Juárez Morales**, representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del trece de setiembre de dos mil siete, la que en este acto se revoca.

NOVENO. 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, Ley N° 8039, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, por mayoría se declara con lugar el Recurso de Apelación formulado por el señor **Franklin Juárez Morales**, en su condición de Gerente General del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas del trece 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, 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 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, Civitas 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 proceda a dictar una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

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