



Expediente N° 2007-0109-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro de marca GINODERM

Marcas y otros signos

Schering AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7594-04)

VOTO N° 332-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas del seis de noviembre de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, quien representa a Schering AG, empresa alemana, domiciliada en Müllerstraße 178, 13342 Berlín, Alemania, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y siete minutos, del primero de febrero de dos mil siete.

RESULTANDO

- I.** Que en fecha trece de octubre de dos mil cuatro, el Licenciado Ángel Moreno Barquero, representando a Gynopharm S.A., solicitó el registro de **GINODERM**, como marca para distinguir productos de la clase 05 de la nomenclatura internacional, farmacéuticos en general.
- II.** Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a Schering AG, se opuso al registro solicitado.
- III.** Que a las diez horas treinta y siete minutos del primero de febrero de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin lugar la oposición presentada.



- IV. Que en fecha ocho de marzo de dos mil siete, la representación de la oponente apeló la resolución final indicada.
- V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan 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. HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que bajo el número de registro 38630 se encuentra inscrita la marca **GYNODIAN** a nombre de Schering AG, en clase 05 de la nomenclatura internacional para distinguir medicamentos, preparados de hormonas para el uso exclusivo de la mujer.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION FINAL. Si bien advierte este Tribunal un vicio de *incongruencia* en la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta y siete minutos del primero de febrero del año en curso, por cuanto en su último considerando se expresó, literalmente, que debía “(...) *declararse sin lugar la oposición y admitirse la solicitud presentada(...)*”, mientras que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de si acogía o no la solicitud de inscripción que interesa, con fundamento en los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (N° 8039, del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), y por no causarse indefensión.



CUARTO. La oposición planteada se basó en la inscripción previa de la marca GYNODIAN, la cual consideran es similar a nivel gráfico y fonético con la que se pretende inscribir. El Registro, en su resolución final, más bien encuentra que las diferencias entre ambas son suficientes para permitir su coexistencia registral. Ante dicha argumentación, apela la empresa oponente, insistiendo en la semejanza gráfica, e introduciendo ahora el argumento de la semejanza ideológica.

QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

| SIGNO INSCRITO | SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR |
|--|------------------------------------|
| GYNODIAN | GINODERM |
| Productos | Productos |
| Clase 05: medicamentos, preparados de hormonas para el uso exclusivo de la mujer | Clase 05: farmacéuticos en general |

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, ambas palabras se componen de ocho letras cada una. De ellas, cuatro son iguales y se encuentran colocadas en la misma posición en ambas palabras, sean las letras G, N, O y D. Sin embargo, las otras letras que la componen son distintas, por lo que se crea una diferencia en el nivel gráfico, máxime que tres de dichas letras diferentes se encuentran ocupando las tres últimas posiciones en ambas palabras, por lo que se acentúa la diferencia gráfica entre ambas. Así, se desecha el argumento del apelante, en cuanto a la supuesta similitud gráfica entre ambas palabras, ya que se encuentra suficiente diferencia en éste nivel.



A nivel fonético, a pesar de que las palabras inician con el radical GYNO y GINO, de idéntica pronunciación, la pronunciación de su parte final, sea DIAN y DERM, es lo suficientemente distinta como para crear una diferenciación entre ellas.

A nivel ideológico, al no tener éstas palabras un significado especial en idioma español, no considera este Tribunal que se pueda causar una confusión entre ellas en dicho nivel. En su apelación, la apelante indica que “*En este caso, los dos signos representan figuras humanas haciendo gestos de bailarina.*”, y, que por ello se da la confusión ideológica. Sin embargo, se encuentra que, tanto el signo solicitado como el inscrito son del tipo denominativo, sin inclusión de ningún elemento gráfico, por lo que, tal argumentación debe ser desechada por carecer de sustento alguno.

SEXTO. OTROS ALEGATOS PLANTEADOS. En la apelación, se esbozan dos argumentos, referidos a la notoriedad de la marca inscrita, y a la posibilidad de confusión relacionada a la similitud entre los productos a distinguir.

Sobre el primero, no se ha aportado al expediente prueba alguna de que la marca GYNODIAN sea una marca notoriamente conocida en el sector de la farmacéutica y/o la medicina, a lo sumo, se aportaron documentos provenientes de internet sobre el producto distinguido con dicha marca, sin que ellos tengan mayor capacidad de probar la notoriedad de la marca.

Sobre el segundo, ha de decirse que, si bien la similitud o diferencia entre los productos es un factor que debe analizarse de acuerdo a la similitud que se haya encontrado entre dos signos, en el presente caso, al descartarse que exista similitud entre los signos confrontados, de forma automática el análisis de similitud entre los productos pierde interés, porque la diferencia entre los signos hace que ambos puedan coexistir aunque los productos sean iguales.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, por mayoría, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la



representación de Schering AG en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y siete minutos, del primero de febrero de dos mil siete, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su calidad de apoderada de Schering AG, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y siete minutos, del primero de febrero de dos mil siete, la cual en este acto se confirma. El Juez Rodríguez Jiménez salva el voto. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por la manera en que deberá ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo del asunto y de la prueba que lo sustenta.

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 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 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 (artículo 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 1º 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 Juez que suscribe 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 a las diez horas, treinta y siete minutos del primero de febrero del año en curso, 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, en general, con todas las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyen 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 punto 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 (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), aplicable en la sede judicial, 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. Así, pues, 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, 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 (tales como los referentes al Convenio de París, o a los ADPIC) que, no fueron analizados en la resolución.

Cabe recomendar, entonces, que en adelante el Registro de la Propiedad Industrial ajuste sus resoluciones finales, a los lineamientos que se infieren de lo indicado en este voto salvado, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinarse 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, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos del primero de febrero del año en curso, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y siete minutos del primero de febrero de dos mil siete, para que en su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos. Por la manera como se resuelve este asunto, no se entra a conocer acerca del recurso de apelación presentado. Previa constancia y copia 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Marcas inadmisibles por derechos de terceros