



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0025-TRA-PI**

**Oposición a inscripción como nombre comercial del signo CASA & IDEAS DE CEMACO (diseño)**

**Mauricio Pedro Russo Calderón, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2658-05)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 404 -2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del once de agosto del dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Silvia Elena Vega Fernández, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y uno-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderada especial del señor Mauricio Pedro Russo Calderón, contra la Resolución N° 8385 del Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las ocho horas veinte minutos del cinco de octubre del dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el quince de abril del dos mil cinco ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Ingeniero Gilbert Meltzer Steimberg, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos siete-un mil doscientos veintiséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CEMACO INTERNACIONAL S.A.**, titular de la cédula jurídica número tres-ciento uno-cero setenta mil novecientos noventa y tres, formuló la solicitud de inscripción del nombre comercial



para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos para el hogar y líneas afines, ubicado en San José, Sabana Oeste, del antiguo Rancho Luna trescientos cincuenta metros al oeste.

**SEGUNDO.** Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil cinco, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en representación del señor Mauricio Pedro Russo Calderón, formuló oposición a la solicitud de registro como nombre comercial del signo antes indicado.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 8385 dictada a las ocho horas veinte minutos del cinco de octubre del dos siete, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada.

**CUARTO.** Que inconforme con dicho fallo, la Licenciada Silvia Elena Vega Fernández, en representación del opositor Russo Calderón, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiséis de octubre de dos mil siete, recurso de apelación.

**QUINTO.** 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 Jiménez Sancho; y,**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER.** Mediante resolución dictada por este Tribunal a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de junio de dos mil ocho, se solicitó con el carácter de prueba para mejor proveer la prueba documental visible de folios 259 a 290 del expediente, la cual fue tomada en consideración en esta resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal tiene por bien probado:

- 1- En fecha quince de junio de dos mil cinco, el señor Mauricio Pedro Russo Calderón solicitó el registro como marca de servicios del signo



en clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir gestión de negocios comerciales, importación y exportación, compra y venta de mercancías, y se encuentra suspendido desde el dieciséis de abril de dos mil ocho (folios 259 a 279).

- 2- Que los edictos de ley fueron publicados en La Gaceta de fechas veintitrés, veinticuatro y veintisiete de junio de dos mil cinco (folio 1).



3- Que la marca **Casa & Ideas** goza de notoriedad en Chile (folios 114 a 176 y 195 a 209).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se tiene por hecho no probado el que la marca **Casa & Ideas** haya sido usada en Costa Rica en fecha anterior al quince de abril de dos mil cinco.

**CUARTO. OMISIONES.** La mayoría de 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 del nombre comercial solicitado, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Sin embargo, la mayoría de este Tribunal considera que lo anterior no es óbice para continuar con el conocimiento del proceso, ya que en el considerando cuarto de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de declarar sin lugar la oposición y continuarse con el trámite correspondiente, hecho que reduce la posibilidad de anular esa resolución por incongruencia, máxime que ninguna de las partes alegaron indefensión en ese sentido, por que en aras de conservar los actos y hacer realidad los principios de economía procesal y justicia pronta y cumplida, el Tribunal decidió no anular esa resolución, continuar con el conocimiento de la apelación, e indicar al Registro de la Propiedad Industrial la necesidad de observar el artículo 18 citado (Artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad intelectual, 4, 10, 168 de la Ley General de la Administración Pública, 197 del Código Procesal Civil).

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada, argumentando que el oponente no logró demostrar el uso anterior de su marca, ni tampoco la notoriedad de la marca, y que el aditamento “de cemaco” en el nombre comercial solicitado lo

diferencia suficientemente del otro signo en pugna.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la recurrente radican en la similitud tanto entre los signos contrapuestos como entre los servicios, dándose el riesgo de confusión en el público consumidor.

**SEXTO. PRELACIÓN PARA ADQUIRIR EL DERECHO AL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL, QUIEBRE DEL PRINCIPIO.** El derecho de prelación para la adquisición del registro de un nombre comercial se encuentra regulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), habilitado al efecto por el artículo 68 de ese mismo cuerpo legal. Según el inciso b) de dicho artículo, dicha prelación queda fijada en el tiempo justo al momento de presentar la solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial.

“La fecha de presentación determina, ante todo, el rango temporal del registro de la marca. El rango temporal produce sus efectos característicos en la hipótesis de que la marca registrada entre en conflicto con una marca u otro signo distintivo de un tercero. Este conflicto se resuelve con arreglo al principio de prioridad, la cual viene determinada, generalmente, por la fecha de presentación de la solicitud de la marca.” (Fernández Novoa, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, página 118).

Pero esa prelación no es absoluta, tiene motivos por los que puede quebrarse válidamente.

“En principio, quien primero solicita una marca tiene mejor derecho a la misma que quien lo hace después. Digo en principio, porque –como enseguida veremos- puede haber situaciones especiales, como el uso anterior de quien registra después, que pueden modificar esta situación.” (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Lexis Nexis

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4ta edición actualizada y ampliada, 2002, página 119).

Tal y como lo explica Otamendi, uno de los hechos que puede hacer quebrar la prelación de una solicitud es el hecho de que la marca oponente haya sido utilizada con anterioridad en Costa Rica, regulado por lo dispuesto en los artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y d) y 17 de la Ley de Marcas. Las otras formas en que dicho principio puede ser quebrado, es a través de la comprobación de la notoriedad de la marca opuesta y no registrada, artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas; y a través de la utilización de la prioridad unionista establecida por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual Costa Rica es parte, desarrollado en nuestra legislación por el artículo 5 de la Ley de Marcas.

Siendo que la solicitud de registro de  como nombre comercial es de fecha quince de abril de dos mil cinco, y que el opositor alega tener un mejor derecho al registro de , que fue presentado en fecha quince de junio de dos mil cinco, se debe establecer cuál de los signos prevalece sobre el otro, para poder así luego realizar la necesaria comparación entre ambos.

Si bien  fue solicitado primero en tiempo, el opositor invoca a fin de romper esa prelación, por un lado, el uso anterior de la marca, y por otro lado, su notoriedad, aspectos que a continuación se analizan.

Cuando la Ley de Marcas otorga una prelación preferente al signo tan solo usado, según su artículo 4 inciso a), se refiere al uso que se le haya dado al signo en Costa Rica. Tal y como fuera resuelto por el **a quo**, el uso anterior del signo  en Costa Rica no fue comprobado de forma alguna, por lo que dicho alegato a favor del rompimiento de la prelación no puede tener eco en la presente resolución.

En la resolución final venida en alzada, se descartó declarar la notoriedad de la marca opositora, ya que el **a quo** consideró que la prueba presentada al efecto no se encuentra debidamente legalizada. Sin embargo, tenemos que la documentación visible de folios 114 a 175 está certificada por el notario Aarón Montero Sequeira, y la visible de folios 195 a 209 está certificada por la notaria Silvia Elena Vega Fernández. Así, dichos notarios se hacen responsables por la autenticidad de esa documentación, y por lo tanto éste Tribunal la analiza con el fin de comprobar la idoneidad del alegato de notoriedad realizado por el opositor.

La notoriedad de un signo distintivo está indefectiblemente ligada al conocimiento que de él se tenga por parte del sector pertinente del público consumidor, de los círculos empresariales y en el comercio internacional. Para establecerlo, la Ley de Marcas da una pauta, no taxativa, de criterios aplicables, en su artículo 45; complementada con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del veinte a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, e introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación), que amplía dichas pautas.

Si bien el solo registro de un signo distintivo no demuestra por sí mismo que sea conocido por el sector pertinente del público consumidor o en los círculos comerciales en los que se desenvuelve, la demostración de dicha condición, aunada a otros factores, puede dar como resultado la prueba de la notoriedad alegada. En el presente caso, se han presentado certificados de registro del signo **Casa & Ideas** en Chile y otros países de Latinoamérica. Específicamente en Chile, se ha registrado el signo como nombre comercial, y como marca en



varias clases tanto para productos como para servicios, en un período que abarca desde el año 1999 hasta el año 2005, folios 119 a 124. Además, en abril de 2005, se hace pública la política de expansión de la empresa detentora de la marca en Chile, con inversiones que rondan los \$4.500.000, y se declara que se piensan abrir nuevas tiendas bajo el mismo concepto, folio 203. Así, la idea empresarial Casa & Ideas ha ganado reconocimientos, folio 196, y ha sido considerada incluso como "... el mayor suceso comercial de la última década.", folio 198. Además, de los registros y solicitudes realizados en otros países fuera de Chile, se desprende claramente el afán empresarial de salir de las fronteras de su país de origen, y realizar un esfuerzo para posicionar su marca en la zona suramericana, y más recientemente, en el área centroamericana.

Así, considera la mayoría de este Tribunal que queda demostrada la antigüedad de la marca y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión, el reconocimiento que de ella se tiene en los círculos comerciales atinentes, la duración y el alcance geográfico de sus registros, y el valor asociado al esfuerzo empresarial para lograr una infraestructura que de apoyo a la promoción de la marca respecto de los productos y servicios que distingue. Por ello, debe de considerarse que  es una marca notoria en Chile, y al ser éste país parte contratante del Convenio de París, el signo se debe reputar anterior al nombre comercial

solicitado, sea , por lo que, al momento de realizar el cotejo entre ambos signos, debe de considerarse como derecho anterior a  aún y cuando  haya sido presentada para su registro en una fecha anterior a la de la solicitud del signo propiedad del señor Mauricio Pedro Russo Calderón.

**SÉTIMO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS.** Así, tenemos que los signos a cotejar son:



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

MARCA NOTORIA Y AHORA SOLICITADA EN COSTA RICA	NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO
Servicios	Establecimiento
Clase 35: gestión de negocios comerciales, importación, exportación, compra y venta de mercancías	Establecimiento comercial dedicado a la venta de artículos para el hogar y líneas afines, ubicado en San José, Sabana Oeste, del antiguo Rancho Luna trescientos cincuenta metros al oeste

En lo que interesa a la presente resolución, el artículo 65 de la Ley de Marcas establece:

“Artículo 65.- Nombres comerciales inadmisibles

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo ... susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre ... la procedencia empresarial ... de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.”

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, el Reglamento), indica en su inciso 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.”



En el presente caso, y aplicando la mayoría de este Tribunal el criterio de la primera impresión

que ofrece el conjunto de los signos cotejados, vemos como  resulta ser una copia en negativo, sea con los colores invertidos, del signo notorio . La tipografía utilizada en ambos casos es idéntica, además, ambos utilizan el signo “&” de forma idéntica, enmarcado en un cuadro amarillo y con una inclinación en el mismo sentido. La porción que el **a quo** consideró aportaba la diferenciación, sea “de cemaco”, es utilizada en el signo que se solicita como nombre comercial de forma subyacente, no siendo éste su elemento central sino más bien accesorio. Las palabras “casa & ideas” son el elemento central en ambos signos, y tenemos que el signo solicitado las reproduce de forma casi idéntica a la de la marca notoria. Tenemos entonces, una alta similitud gráfica, por usarse las mismas palabras en idénticas tipografías y los mismos colores aunque con distinta disposición, dándose según el inciso c) del artículo 24 mayor importancia a las similitudes apuntadas que a la diferencia que podría aportar las palabras “de cemaco”, por su carácter subyacente antes apuntado; una alta similitud fonética, por pronunciarse las palabras “casa & ideas” de forma similar en ambos signos, dejando de lado la diferenciación que podría hacer la pronunciación de las palabras “de cemaco” por no ser parte del elemento principal en el signo solicitado; y a nivel ideológico se da plena identidad, por llevar ambos signos implícita la idea de que, tanto la marca notoria como el nombre comercial están referidos a emprendimientos empresariales dedicados a satisfacer necesidades que tienen que ver con la vida en el hogar. Así, tenemos que no se cumple con el requisito del inciso g) del artículo 24 del Reglamento antes apuntado, pues



no es ni clara ni fácilmente diferenciable de .

Apuntada dicha similitud, deben de compararse los servicios que protege la marca notoria anterior con el giro comercial del establecimiento que se pretende distinguir con el signo solicitado como nombre comercial. Del cuadro comparativo expuesto anteriormente, vemos como existe un riesgo real de que se puedan asociar los servicios que se distinguen con la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

marca notoria respecto del giro comercial del establecimiento que se pretende distinguir con el signo solicitado. Si la marca distingue el comercio de mercancías, y que según la composición del signo se evoca que éstas tienen que ver con artículos para el hogar, el público consumidor, que en Costa Rica reconoce a la tienda Cemaco como dedicada a vender, entre otros, artículos para el hogar, puede verse razonablemente confundido acerca del origen empresarial de los

productos que se vendan en el local comercial identificado como , pensando que éstos provienen de los servicios prestados por el señor Russo Calderón distinguidos con el signo .

**OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que

entre  y  no puede establecerse ni clara ni fácilmente una diferenciación, máxime que los servicios de la primera pueden verse asociados al giro comercial de la segunda, por lo que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo revocarse la resolución venida en alzada y en su lugar se acoge la oposición planteada, denegándose el registro solicitado.

**NOVENO. EN CUANTO AL 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Silvia Elena Vega Fernández, en su condición de apoderada especial del señor Mauricio Pedro Russo Calderón, en contra de la Resolución N° 8385 del Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las ocho horas veinte minutos del cinco de octubre del dos mil siete, la cual se revoca y en su lugar se acoge la oposición planteada, denegándose el registro de nombre comercial solicitado. 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 CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

**PRIMERO. JUSTIFICACIÓN.** Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

**SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.** Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una *objeción* a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus



- razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud, según sea el caso.**

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la **continencia de la causa**, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final **debe cumplir con el principio de congruencia**.



Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

*“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”*

*“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”*

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

*“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”*

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcarios.

**TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte



dispositiva o “Por Tanto” **se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa**, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el *principio de congruencia* que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo.

**CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES.** A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

*“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)”* (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6ª edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del



Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

*“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)” (Op.cit., p. 553).*

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de las resoluciones interlocutorias, siempre

que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesitura, se tiene que la sección de los “*resultandos*” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el 1º, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el 2º, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el 3º, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “*considerandos*” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: 1º, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); 2º, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; 3º, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destacara alguno de ellos; y 4º, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “*Por tanto*”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo 155 del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, corresponde 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**

### MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

TG: TIPOS DE MARCAS

TR: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.43.97

### OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

TG: NOMBRES COMERCIALES

TNR: 00.43.04