



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0159-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica “DISEÑO ESPECIAL”**

**Central Impulsora S.A. de C.V. De México**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2905-03)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 417 -2008***

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-doscientos cincuenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., DE MÉXICO**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma, No 1000, 4to piso, Colonia Desarrollo Santa. Fe México 01210. DF. Mexico, contra la Resolución número 8211 emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil siete.

***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de mayo del dos mil tres, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 287, San José, titular de



la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1880, Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, en **clase 30** del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir café, extractos de café y preparaciones a partir de café, sucedáneos del café y extractos de sucedáneos del café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té, cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, azúcar, bombones, caramelos, gomas de mascar, edulcorantes, productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, productos para la preparación de helados comestibles, miel, y sucedáneos de la miel, cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir del arroz de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, salsas, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, salsas para ensaladas, mayonesa.

**SEGUNDO:** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiocho, veintinueve y primero de setiembre de dos mil tres, en las Gacetas números ciento sesenta y tres, ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su representada es titular de la marca inscrita “**ESPIGA (DISEÑO)**”, registrada en clase 30 del Nomenclátor Internacional, que la marca solicitada tiene similitud e igualdad de conceptos y de estrategias de mercadeo existentes con la marca de su representada, por lo que carece de novedad y de originalidad, además, aduce, que la marca propiedad de la empresa que representa goza de notoriedad, ya que la misma se encuentra inscrita en países como Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Israel, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto España, Panamá, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Uruguay.



**TERCERO:** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 8211 dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, dispuso en lo que interesa: “(...) **SE RESUELVE:** Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**ESPIGA (DISEÑO)**” en clase 30 Internacional, presentado por **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.** (...)” (la negrilla no es del texto original).

**CUARTO:** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de noviembre del dos mil siete, recurso de apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el doce de junio del dos mil ocho, interpuso los agravios.

**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 RESOLVER.** Este Tribunal requirió la prueba para mejor proveer del cambio de nombre por fusión de Central Impulsora S.A. DE C.V. de México por Grupo Bimbo S.A. de C.V., la que consta en el expediente de la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, registrada en clase 30 del Nomenclátor



Internacional, bajo el número de registro **78.436**, el cual se ha tenido a la vista. (Ver folios 96 al 105).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados de interés para la resolución del presente asunto, se tienen: **1.-** Que bajo el registro número 78436 se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DISEÑO ESPECIAL**”, desde el 18 de febrero de 1992, vigente hasta 18 de febrero del 2012, en clase 30 del Nomenclátor Internacional, para proteger y distinguir pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios preparados a base de cereales, para la alimentación. (Ver folios 96 a 106).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**CUARTO: 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 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 Tercero in fine**”, de dicha resolución existe una indicación expresa de parte del Registro de rechazar la oposición presentada y continuar con el trámite de la solicitud de inscripción 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 en 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, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la oposición planteada, argumentando en el Considerando Tercero In Fine, que no lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos inscritos, ya que en el presente caso se pretende inscribir el signo **“ESPIGA (DISEÑO)”** en clase 30 Internacional, por parte de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, sin estar previamente registrada la marca **“ESPIGA (DISEÑO)”** en clase 30 internacional, por parte del oponente **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.** Siendo que hay otras marcas que coexisten en el mercado con los mismos elementos, por lo que impedir el registro de la marca propuesta **“ESPIGA (DISEÑO)”** sería contrario al principio de igualdad.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y el escrito de fecha quince de julio del dos mil ocho, radican en que la marca y diseño de Espiga de su representada constituye un distintivo famoso, notorio y antiguo, en varios países, lo cual no fue valorado por el Registro. Aduce además, que la solicitud presentada por **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.** carece de novedad y de originalidad, ya que la identidad del concepto de la marca y diseño solicitados, es la marca y diseño especial de **ESPIGA**, por lo que la solicitante intenta por todos los medios imitar, proteger y utilizar en su propio beneficio la estrategia de su representada, tratando de apropiarse y registrar la misma marca contenida por sí misma en el Diseño de **“ESPIGA”**, propiedad de su cliente, por lo que se trata de la misma marca y diseño, ambos diseños de espiga son conceptualmente iguales y aluden a alimentos de la misma clase, por consiguiente, las marcas y su diseño especial son iguales, por lo que sería del todo arbitrario el que se de su coexistencia, lo cual generaría una inevitable confusión gráfica, fonética e ideológica, en el



público consumidor, que por lo general es poco acucioso y desprevenido.

**SEXTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



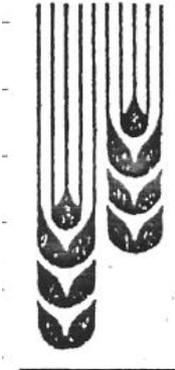
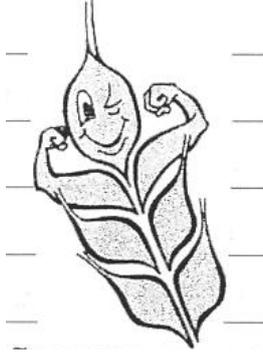
La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el art3culo 8<sup>a</sup> inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea id3ntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean tambi3n id3nticos o semejantes, toda vez que la misi3n de la marca est3 dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y a3n antes, cuando est3 en tr3mite, as3, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisi3n de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se d3 confusi3n en el p3blico consumidor ya que el riesgo de confusi3n se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudi3ndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideol3gico, y ello por las eventuales similitudes gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, respectivamente.

**S3TIMO: COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS.** En este punto, debe la mayor3a de este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre las marcas



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

MARCA DE FÁBRICA INSCRITA (DISEÑO ESPECIAL)	MARCA DE FÁBRICA SOLICITADA (DISEÑO ESPECIAL)
	
<p><b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE (Clase 30)</b> Pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios preparados a base de cereales, para la alimentación</p>	<p><b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE (Clase 30)</b> café, extractos de café y preparaciones a partir de café, sucedáneos del café y extractos de sucedáneos del café, té, extractos de té y preparaciones a partir de té, cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas, azúcar, bombones, caramelos, gomas de mascar, edulcorantes, productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería, bizcochos, tartas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, productos para la preparación de helados comestibles, miel, y sucedáneos de la miel, cereales para el desayuno, arroz, pastas alimenticias, productos alimenticios a partir del arroz de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, salsas, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, salsas para ensaladas, mayonesa.</p>

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.



Así las cosas, en el presente caso, la mayoría de este Tribunal considera que ambas marcas de fábrica de “DISEÑO ESPECIAL” son figurativas, siendo, que las marcas figurativas, de acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 84-IP-2003, Quito, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil tres, son: “(...) *aquellas que se pueden definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina, las cuales suscitan en la mente del consumidor la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste y que además evocan en él un concepto determinado (...)*”, vemos, que la marca de fábrica inscrita “**DISEÑO ESPECIAL**” registro número **78436** (Ver folios 11, 99 y 102 al 105) está conformado por un conjunto de líneas, ocurriendo, que las dos primeras líneas, se unen en su parte inferior con una hoja, y dentro de éste dibujo, se encuentra otro similar constituido por tres líneas, y la parte inferior unida a una hoja, resultando, que debajo de dichos dibujos se encuentran dos hojas más, a la derecha de las figuras indicadas, se ubica otro dibujo idéntico al mencionado, simulando la forma de una espiga de acuerdo a lo indicado por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, por su parte, la marca de fábrica solicitada “**DISEÑO ESPECIAL**” consiste como puede apreciarse, en un diseño de un personaje, con cara, cabeza y brazos, donde el cuerpo y los brazos están formados por una especie de hojas, sucediendo, que el personaje tiene una cara vivaz y alegre, brazos fuertes, los mismos están flexionados, dando la idea de vivacidad, energía, vigorosidad y movilidad, gozando por consiguiente, la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” solicitada (con la que se va a proteger y distinguir los productos indicados anteriormente), de aptitud distintiva, ya que presenta elementos diferenciadores con respecto a la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” inscrita, en grado suficiente como para permitir su coexistencia registral, cumpliendo así, con lo que establece el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que dispone en lo conducente: “ (...) *Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos (...) Marca: 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 a los de su misma especie o clase*”, pues, se debe tener claro que lo preponderante es



garantizar la identidad del signo frente al consumidor, el cual, por regla general, no entra en un análisis detallado al momento de efectuar su compra, sino que aprecia en su unidad el distintivo, que en el caso de estudio en ambos diseños lo sobresaliente en la marca solicitada es la figura de un personaje y en el inscrito los trazos con hojas, por lo que al aplicar a ambos signos el cotejo gráfico o visual, la mayoría de este Tribunal considera que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud e identidad gráfica o visual, por cuanto el signo solicitado e inscrito se perciben de manera diferente, por lo que no genera riesgo de confusión en el público consumidor, quedando descartada la confusión gráfica o visual.

El cotejo fonético o auditivo, no es de aplicación en el caso concreto, ya que al estar frente a marcas figurativas, lo preponderante es el aspecto visual, ya que las marcas meramente figurativas no tienen vocalización o entonación sonora.

En cuanto al plano ideológico, la mayoría de este Tribunal considera que la marca inscrita y la solicitada, no significan conceptualmente lo mismo, por lo que el consumidor está en capacidad de distinguir a uno de otro signo, en la marca propuesta puede apreciarse que la misma evoca en el público consumidor alegría, vida, vitalidad, energía y movimiento, mientras, que la marca “**DISEÑO ESPECIAL**” inscrito, no evoca ese tipo de emociones o estados de ánimo. Entonces, tal y como se explicó anteriormente, entre ambos signos existen las diferencias gráficas e ideológicas suficientes para que puedan coexistir en el mercado, de ahí, que la mayoría de este Tribunal no comparte lo argumentado por el representante de la empresa recurrente cuando destaca en su escrito de expresión de agravios visible a folio ciento trece y ciento catorce del expediente, que:

*“ La solicitud presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. carece de NOVEDAD Y ORIGINALIDAD, YA QUE LA IDENTIDAD DEL CONCEPTO DE LA MACA y DISEÑO solicitados, es la Marca y Diseño especial de ESPIGA de mi representada (...) por lo que la solicitante intenta por todos los medios imitar, proteger*



*y utilizar en su propio beneficio la estrategia de mi representada, tratando de apropiarse y registrar la misma Marca contenida por sí misma en el Diseño de “ESPIGA” (...) LAS MARCAS Y SU DISEÑO ESPECIAL SON IGUALES, POR LO QUE SERIA DEL TODO ARBITRARIO EL QUE SE DE SU COEXISTENCIA, LO CUAL GENERARÍA UNA INEVITABLE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR, POR LO CUAL ES POCO ACUCIOSO Y DESPREVENIDO.”*

Por otra parte, si bien es cierto, que en el caso de autos, los productos que protegen y distinguen cada una; tanto la marca solicitada como la inscrita se relacionan con productos alimenticios de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, confrontadas las marcas bajo análisis, se observa por mera impresión o visión general de los elementos que conforman los signos marcarios, que las mismos son diferentes, ya que como lo mencionáramos en líneas atrás, el distintivo solicitado cuenta con suficiente carga diferencial, siendo, que en el momento, en que el público consumidor va a pedir sus productos, sea, los de la marca solicitada o inscrita, éste va a tomar en cuenta el diseño que representan esos productos, es decir, la figura del personaje o bien los trazos con hojas, aspecto, que impide el riesgo de confusión por asociación, a pesar, que ambas marcas, protegen productos alimenticios.

Como consecuencia de lo anterior, cabe resaltar, que al ser los diseños diferentes, disminuye la probabilidad que el comprador del producto atribuya, a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, ya que la marca solicitada e inscrita no guardan similitud; de ahí, que la mayoría de este Tribunal comparte las manifestaciones del Registro a quo, cuando dice: “(...) es preciso indicar que no lleva razón el oponente al indicar que existe similitud entre los signos (...), además, es importante recordar, que para que se de esa similitud debe existir identidad y semejanza entre los signos como con los productos, que es lo que establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que se reitera, que en el caso que nos ocupa, los signos son disímiles, por tal circunstancia, la mayoría de este Tribunal considera, que el representante de la empresa recurrente no lleva razón en alegar la



existencia de confusión gráfica, fonética e ideológica, pues, desde el ámbito gráfico e ideológico, la marca solicitada  y la inscrita , son distintas, y el cotejo fonético no es aplicable en el caso en estudio, en virtud de lo expuesto en líneas atrás.

**SÉTIMO: SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA INSCRITA. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA OPOSITORA.** Sobre este punto en cuestión, este Tribunal considera, que si bien es cierto el Registro se refirió sobre el tema de la notoriedad, esta no fue un motivo que utilizara el Registro para declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.** contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“DISEÑO ESPECIAL”**, y continuar con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca citada, sin embargo, este Tribunal comparte las manifestaciones hechas por el a quo, respecto a la figura de la *“notoriedad”*, a efecto, de tener por no recibido los argumentos dados por el representante de la empresa opositora, pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en el numeral 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 31 del Reglamento a esa Ley, y 16.2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el comercio.

Partiendo de la normativa mencionada, y en relación al caso concreto, tenemos, que no existe documentación probatoria que demuestre la notoriedad de la marca de fábrica inscrita **“DISEÑO ESPECIAL”** por lo que se puede determinar, que la empresa apelante no logra demostrar posicionamiento del mercado, y tampoco un reconocimiento consolidado, por parte del público consumidor, factores importantes para acreditar la notoriedad de una marca, pues, el solo hecho de que la marca indicada, se encuentre inscrita en diversidad de países como los señalados a los folios seis y siete y ciento doce y ciento trece del expediente, tal y como lo señala la empresa apelante, no es un elemento preponderante para considerar que éste sea notorio y consecuentemente goce de notoriedad o fama. Esto quiere decir, que la calificación



de la notoriedad de una marca, tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios supra indicados, toda vez que no se podría afirmar que la marca de fábrica inscrita “**DISEÑO ESPECIAL**”, es notoria y famosa, como lo manifiesta la empresa apelante, pues, no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca solicitada, prueba que de conformidad con el párrafo in fine del artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad de la marca. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria del signo inscrito asegure que ésta es conocida, famosa y notoria, ya que se requiere como requisito sine qua non, pruebas suficientes que vengán a demostrar la notoriedad que se alega, por lo que este Tribunal considera relevante traer a colación el Voto N° 254-2003 de las 10 horas del 31 de julio de 2003, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, al cual hace referencia el Registro a quo, que dispone: “...no basta con afirmar la supuesta “notoriedad” de un signo marcario, sino que se debe probar, los elementos que deben conjugarse para que exista la notoriedad son: (a) Antigüedad de la marca; (b) empleo extendido de la marca; y c) esfuerzo publicitario importante.”

**OCTAVO: EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, por la mayoría de este Tribunal se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., en contra de la Resolución N° 8211 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, la cual se confirma.



**DÉCIMO: 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, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, por la mayoría de este Tribunal se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en su condición de apoderado especial de la empresa CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., en contra de la Resolución N° 8211 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cinco minutos del dieciocho de setiembre del dos mil siete, la cual se confirma. 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 **objección** 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*



## **DESCRIPTOR**

Oposición a la inscripción de la marca

-TG. Inscripción de la marca

-TNR. 00.42.38

Requisitos de la inscripción de la marca

-TG. Solicitud de inscripción de la marca

-TNR. 00. 04.29