

RESOLUCIONES

EN PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS

Del punto de vista jurisdiccional, las resoluciones son declaraciones emanadas de órganos que ejercen jurisdicción, destinadas a substanciar o resolver los asuntos sometidos a su decisión.

En todo aquello no regulado por la LPI, rigen en materia marcaria las reglas generales procesales (arts. 158 a 185 CPC), en tanto no se oponga a la naturaleza de los procedimientos contenciosos marcarios.

La clasificación de las resoluciones en sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos, así como su significado, es plenamente aplicable y es materia del derecho procesal (art. 158 CPC).

Sumario

- I. Características y requisitos de las resoluciones
 - A. Fuente normativa general
 - B. Forma y contenido de las resoluciones
- II. Recursos procedentes según el tipo de resolución
- III. Efectos de las resoluciones
 - C. Desasimiento
 - D. Cosa juzgada

I. Características y requisitos de las resoluciones

A. Fuente normativa general

Art. 158 (CPC) “Las resoluciones judiciales se denominarán sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos.

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

Es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria.

Se llama auto la resolución que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior.

Se llama decreto, providencia o proveído el que, sin fallar sobre incidentes o sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia, tiene sólo por objeto determinar o arreglar la substanciación del proceso.”

B. Forma y contenido de las resoluciones

- § 1. Hay reglas generales **formales** aplicables a todas las resoluciones dictadas en procesos contenciosos seguidos ante INAPI.
- a. Toda resolución, de cualquier naturaleza que sea, debe expresar la fecha y el lugar en que se expida (art. 169 CPC).
 - b. Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos seguidos ante el Director de INAPI serán suscritas por éste y el Secretario Abogado del Instituto (art. 13 inc. 4 LPI).

§ 2. En cuanto al **contenido** de las resoluciones

- a. Los **autos** y las **sentencias interlocutorias** deben expresar, en cuanto la naturaleza del negocio lo permita, (1) las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la resolución, (2) la enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia la resolución, y (3) la decisión del asunto controvertido (art. 171 CPC).
- b. La **sentencia definitiva**, la LPI se remite expresamente a la regla general común, señalando en su art. 17 inc. 2 que “El fallo que dicte será fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente.” Con arreglo a este último precepto la sentencia definitiva de primera instancia debe contener:
 - i. Una *Parte Expositiva*, donde se incluirá (1) La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u oficio; (2) La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante y de sus fundamentos; (3) Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado;
 - ii. Una *Parte Considerativa*, en donde deben consignarse (4) Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia; (5) La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y
 - iii. Una *Parte Resolutiva*, que corresponde a (6) La decisión del asunto controvertido, decisión que deberá comprender todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas (art. 170 CPC).

II. Recursos procedentes según el tipo de resolución

§ 3. La procedencia de recursos procesales depende de la naturaleza de la resolución objeto del recurso.

- a. Los **decretos y autos**, siempre son susceptibles de reposición (art. 181 CPC). El recurso de apelación no es procedente por expresa exclusión del art. 17 bis B LPI, que limita dicho recurso a las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias, disposición especial que prima sobre las reglas generales del CPC.
- b. Contra las **sentencias interlocutorias** procede la reposición especial (cuyo plazo de interposición es de 3 días contados de lunes a sábado), en los casos expresamente contemplados en la ley, como igualmente el recurso de aclaración, rectificación o enmienda, conforme a las reglas generales del CPC. Además, el recurso de apelación es también procedente, de acuerdo al art. 17 bis B LPI.
- c. En contra de la **sentencia definitiva** de primer grado procede el recurso de apelación (art. 17 bis B LPI), de conocimiento del TDPI, sin perjuicio del recurso de aclaración, rectificación o enmienda, conforme a las reglas generales del CPC.

§ 4. Finalmente, el recurso de corrección por error de hecho es procedente contra toda resolución, cualquiera sea su naturaleza, dictada por cualquier autoridad de INAPI.

III. Efectos de las resoluciones

§ 5. Las resoluciones en los procedimientos contenciosos producen dos importantes efectos: el *desasimient*o y la acción y excepción de *cosa juzgada*. Tales efectos son propios de las sentencias interlocutorias y definitivas, puesto que los decretos y autos no producen cosa juzgada (art. 175 CPC) y se rigen por reglas particulares en materia de reposición, que hacen inaplicable el principio del desasimiento.

§ 6. Ambos tipos de efectos presentan algunas particularidades propias de los procedimientos contenciosos seguidos ante INAPI y que son abordadas a continuación.

C. Desasimient

§ 7. El desasimient es aquel efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias, en cuya virtud, una vez notificada a cualquiera de las partes una resolución de este tipo, el órgano que la dictó no puede alterarla o modificarla de manera alguna (art. 182, primera parte, CPC). Esta regla, que como se ha dicho es aplicable sólo a las sentencias definitivas e interlocutorias, tiene algunas excepciones:

- a. La nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento (art. 182 inc. final CPC);
- b. La nulidad procesal, sea declarada de oficio o a petición de parte (art. 83 CPC);
- c. El recurso de aclaración, rectificación o enmienda (art. 182 a 184 CPC) ;
- d. El recurso de reposición especial (3 días) en los casos expresamente contemplados en la ley.
- e. El recurso de corrección por error de hecho (art. 17 bis A LPI); y
- f. La facultad para corregir de oficio las resoluciones que contengan o se funden en un manifiesto error de hecho (art. 17 bis A LPI).

§ 8. Las cuatro primeras excepciones son comunes a todo procedimiento, mientras que las dos últimas son específicas y propias de los procedimientos marcarios.

D. Cosa juzgada

- § 9. Otro efecto de las sentencias definitivas e interlocutorias es que, una vez firmes, producen acción y excepción de cosa juzgada (art. 175 CPC). La resolución se entiende firme o ejecutoriada según las reglas del art. 174 CPC.
- § 10. La **acción de cosa juzgada** es un efecto propio de aquellas sentencias de carácter condenatorio, en cuya virtud la parte que ha obtenido el reconocimiento o declaración de un derecho, puede solicitar su cumplimiento (art. 176 CPC). En materia marcaria la acción de cosa juzgada tiene especial relevancia en los procesos de nulidad, específicamente en las sentencias que acogen la demanda declarando la nulidad del registro impugnado. En tales casos, el cumplimiento del fallo se realiza de oficio por el propio INAPI.
- § 11. Por su parte, la **excepción de cosa juzgada** es la facultad que tiene la parte que ha resultado vencedora en el juicio y todos aquellos a quienes aprovecha el fallo, para impedir que la cuestión resuelta sea objeto de un nuevo proceso (art. 177 CPC). Conforme a las reglas procesales comunes, que para la procedencia de la excepción de cosa juzgada es necesario que la resolución correspondiente se encuentre firme (art. 175 CPC), en los términos del art. 174 CPC. Por otro lado, la excepción de cosa juzgada debe ser alegada, ya que es renunciable.
- § 12. En materia marcaria, cobra especial particularidad lo relativo a la triple identidad. Como es sabido, para la procedencia de la **excepción de cosa juzgada** es necesario que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya 1. Identidad legal de personas; 2. Identidad de la cosa pedida; y 3. Identidad de la causa de pedir (art. 177 CPC). La concurrencia conjunta de tales requisitos es lo que denomina triple identidad.

▪ Cosa pedida

- § 13. La **cosa pedida** es el beneficio jurídico inmediato que se persigue en el proceso. Tal beneficio será, en términos generales, la declaración de irregistrabilidad de una determinada marca *objeto de una solicitud de registro* (acción de oposición) o de una *marca registrada* (acción de nulidad). En consecuencia, hay tantas *cosas pedidas* como *marcas* en litigio existan.

§ 14. Puesto que se identidad, es necesario que tanto en un juicio como en el otro la marca fundante de la demanda debe ser exactamente la misma, identidad que no apunta sólo al signo en sí, sino también a su campo operativo.

▪ **Causa de pedir**

§ 15. La **causa de pedir** es el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio; dicho de otro modo, es el hecho material o jurídico que sirve de fundamento al derecho ejercido. Aunque obviamente no es posible establecer con caracteres generales una misma causa de pedir en los procesos marcarios, cabe establecer algunos parámetros.

- a. Cuando se deduce una acción marcaria (oposición o nulidad) que se sustenta en igualdad o similitud de signos, la causa de pedir será la marca que sirve de fundamento a la demanda, y puesto que la ley exige identidad, es necesario que tanto en un juicio como en el otro la marca fundante de la demanda debe ser exactamente la misma.
- b. Al igual que lo dicho con la cosa pedida, es necesario que tanto en un juicio como en el otro la marca fundante de la demanda debe ser exactamente la misma, identidad que no apunta sólo al signo en sí, sino también a su campo operativo.

§ 16. Tanto en relación a la identidad de cosa pedida como a la identidad de causa de pedir, la referida identidad de marca no debe ser entendida necesariamente como sinónimo de identidad de registro o de solicitud de inscripción, ya que lo relevante es el signo y su ámbito de protección.

▪ **Juicios sucesivos**

§ 17. No cabe duda acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos juicios sometidos a un mismo procedimiento, vale decir, entre dos juicios de oposición sucesivos, o bien entre dos procesos de nulidad sucesivos.

§ 18. En cuanto a determinar si lo resuelto en un juicio de oposición incide como cosa juzgada en un posterior proceso de nulidad. A este respecto, la interrogante es si

existe identidad de *cosa pedida* entre un juicio de oposición y otro de nulidad. La postura aceptada en esta materia, tanto por INAPI como por el TDPI, es que la cosa pedida es distinta en un juicio de oposición y en uno de nulidad, pues en el primero se demanda que se rechace un registro solicitado y en el segundo que se invalide una inscripción ya existente.