



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N° 2008-0601-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial “LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO”**

**EMPACADORA TOLEDO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 11563-07)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 006 -2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las once horas con cincuenta minutos del cinco de enero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chavés Desanti**, mayor, abogada, vecina de Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios de Calzada Aguilar Batres 50-52, Castañas zona 11, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de setiembre del dos mil siete, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de



publicidad “**LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO**”, para distinguir atraer la atención del público consumidor y promover la venta de alimentos, especialmente embutidos, chorizos y carnes, la cual se encuentra ligada al nombre comercial **EMPACADORA TOLEDO S.A.**

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la señal de publicidad indicada anteriormente.

**TERCERO:** Que contra la resolución citada, la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti, en representación de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diecisiete horas, catorce minutos, treinta y cinco segundos del cinco de setiembre del dos mil ocho.

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

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Previamente, merece advertir que a pesar de que los “**Resultandos**” que constan en la Resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil ocho, no corresponden al mérito de los autos del expediente, haciendo un análisis tanto de la parte “**considerativa**” como “**dispositiva**” de dicha resolución y encontrando congruencia entre éstas, entendiéndose



claramente lo resuelto por el órgano **a quo**, la mayoría de este Tribunal entra al conocimiento del recurso de apelación interpuesto, sustentado en que la política de saneamiento seguida por este Organo, encuentra fundamento en los principios de celeridad, economía procesal, conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** La mayoría de este Tribunal tiene como hecho probado la asociación entre la señal de propaganda “LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO” y el nombre comercial “EMPACADORA TOLEDO” inscrito bajo el registro número 86329, ello, de conformidad con el inciso 2 del artículo 307 de la Ley General de la Administración Pública.

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

**CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** La empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad comercial “**LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO**”, para proteger y distinguir, atraer la atención del público consumidor y promover la venta de alimentos, especialmente embutidos, chorizos y carnes, resultando, que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad “**LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO**”, presentada por la empresa **EMPACADORA TOLEDO**



S.A.”, por considerar, que la señal es engañosa y atributiva de cualidades, y por lo que transgrede el artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante, de la empresa apelante interpuso recurso de apelación ante este Tribunal, argumentando que la señal de propaganda se encuentra debidamente inscrita en los países Guatemala y Honduras, y publicada en los países de Nicaragua y Panamá donde no fue objetada por las autoridades marcarias respectivas, en consecuencia, el trámite solicitado si cumple con los criterios establecidos en la Ley N° 7978 para que un signo sea considerado como tal. Continúa manifestando que en cuanto a la inclusión del término BLANCA, no corresponde al Registro de la Propiedad Industrial determinar que es una “carne blanca” y que es una “carne roja” por encontrarse dicha calificación subjetiva fuera de las facultades, ya que la carne de cerdo es considerada una carne “blanca” no existe ninguna calificación científica que la identifique como “roja”. Por lo tanto, no se puede indicar que las “carnes”, chorizos o embudidos” son de pollo, pescado, pavo, etc. Finalmente, señala que la señal de propaganda “LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO sí es susceptible de protección marcaria.

#### **QUINTO: SOBRE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL.**

De conformidad con el artículo 2º, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

*“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee **para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial**”.* ( la negrilla no es del texto original).

Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre



determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la misma normativa la que invoca la complementariedad - en sentido subjetivo y objetivo del signo marcario o un nombre comercial con una señal de publicidad determinada, al precisar el artículo 40° del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña (Art. 63° Ley de Marcas). La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado. El Derecho Comparado y la doctrina sobre el tema son a la vez pacíficos en aceptar que las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de una expresión o señal de publicidad comercial, siempre que se hallen registrados o en trámite de registro a favor del mismo titular.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla estos requisitos y los enunciados en el artículo 2°, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62° de la Ley citada. Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, ésta debe contener, al igual que la marca o nombre comercial que promociona, suficiente aptitud distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado o el establecimiento mercantil que los produce, distribuye o provee en el mismo.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que



se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6º quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

**SEXTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA SEÑAL O EXPRESIÓN DE PUBLICIDAD COMERCIAL “LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO”.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la señal de publicidad comercial referida, pues consideró, que ésta es engañosa y atributiva de cualidades, fundamentándose para ello en los artículos 62 y 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La mayoría de este Tribunal comparte esa decisión, por cuanto analizado en su conjunto el signo solicitado, no resulta susceptible de ser registrado, ya que se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo **62 inciso a)** de la Ley de Marcas, que dispone lo siguiente: *“Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley”.*

A su vez y conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de cita, un signo no podrá ser registrado cuando consista: *“ j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la*



*cantidad o alguna característica del producto o servicio que se trata*”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en las prohibiciones contempladas en los artículos de referencia, conforme a continuación se pasa a explicar.

**SÉTIMO:** La expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada **“LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO”**, solicitada para atraer la atención del público consumidor y promover la venta de alimentos, especialmente *embutidos, chorizos y carnes*, está conformada de seis palabras, de la cual puede precisarse, que el elemento o frase preponderante es **“CARNE BLANCA”**, siendo, la que tiene mayor fuerza perceptiva, y por ende, es la que va a ser percibida auditiva y visualmente más rápidamente por el público consumidor, en razón, del impacto que produce en la mente de éste.

Como puede verse, la señal pretendida, constituye una denominación que designa la naturaleza de los productos a promocionar, de tal forma, que los consumidores perfectamente podrían adquirir tales productos porque están considerando que éstos son hechos a base de carnes blancas, pues, la expresión señalada anteriormente, le atribuye a los productos que promociona tal calidad, resultando, el signo solicitado engañoso, de ahí, que el mismo no sea susceptible de ser registrado, así se desprende de los artículos **62 inciso a)** en relación con el artículo **7 inciso j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos.

La anterior decisión, lleva a la mayoría de este Tribunal a mencionar, que aún y cuando el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas no haga referencia expresa al **inciso g) del artículo 7** ibídem, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la figura de comentario contemplada en el numeral 2 de la Ley citada, este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto en el considerando que antecede, no reúne la señal propuesta, por el hecho de ser engañosa, situación, que le resta distintividad al signo solicitado, de ahí que la mayoría de este Tribunal no comparte lo argumentado por la representante de la empresa



solicitante, cuando manifiesta a folio cincuenta y seis vuelto que: *“Todo lo anterior conduce a una sola conclusión: la señal de publicidad LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO si es susceptible de protección marcaria (...)”*, ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, no obstante, si comparte la irregistrabilidad dictada por el Registro **a quo**, en la resolución impugnada.

**OCTAVO:** Alega la empresa apelante, en su escrito de agravios, que *“ (...) la inclusión del término BLANCA, no corresponde al Registro de la Propiedad Industrial determinar que es una “carne blanca” y que es una “carne roja”, por encontrarse dicha calificación fuera de sus facultades (...)”*, al respecto, considera la mayoría de este Tribunal, que la recurrente lleva razón en su agravio, en el sentido, que podría decirse que el Registrador no es un especialista en carnes, no obstante, y a pesar de que la recurrente lleva razón en lo manifestado, debemos tener presente que el Registro **a quo**, es claro al indicar, *“(...) que el signo propuesto “LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO”, visto en su conjunto, trasmite una idea basada en dos vocablos: “CARNE BLANCA (...)”, posición que confirma la mayoría de este Tribunal, ya que precisamente son esos dos vocablos a que hace alusión el Registro a quo, los que causan o producen un mayor impacto en la mente del consumidor, induciéndolo a pensar, tal y como lo indicáramos en líneas atrás, que los productos que promociona la señal requerida son preparados a base de carne blanca, de ahí, que importa destacar, que lo alegado por la apelante, no resulta relevante, ya que lo que interesa en este caso, es la percepción que tenga el consumidor promedio, de la relación existente entre el signo y el producto que pretende proteger.*

Finalmente, la mayoría de este Tribunal considera importante resaltar, que el hecho de que la señal de publicidad comercial **“LA OTRA CARNE BLANCA ES TOLEDO”**, haya sido inscrita en los países de Guatemala y Honduras, y debidamente publicada en los países de Nicaragua y Panamá, donde no fue objetada por las autoridades marcarias respectivas, tal y como lo señala la representante de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, en el escrito de fecha diecinueve de agosto del dos mil ocho, ello, no significa, que dicha aceptación sea



vinculante, para que el Registro y este Tribunal procedan a inscribir la marca solicitada, pues, debe tomarse en consideración el principio de territorialidad de las marcas, regulado en el artículo 6 inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer, que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, el principio de la independencia de las marcas, es sin lugar a dudas, una consecuencia del principio de territorialidad, en el sentido, de que el registro de una marca queda limitada al país que le concedió el registro, siendo, que la misma se registrará por la ley nacional de ese país, de tal forma que lo manifestado por la apelante no es de recibo.

**NOVENO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, la mayoría de este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada, María del Milagro Cháves Desanti en su condición de representante de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, con cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma..

**DÉCIMO: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, la mayoría de este Tribunal



considera procedente declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Cháves Desanti en su condición de representante de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, con cuarenta minutos, del veintinueve de julio del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Durán Abarca y Jiménez Sancho salvan el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

#### **VOTO SALVADO DE LOS JUECES DURÁN ABARCA Y JIMÉNEZ SANCHO**

**Redacta el Juez Durán Abarca, y;**

**PRIMERO: JUSTIFICACIÓN:** Por cuanto los suscritos Jueces discrepan del voto mayoritario de los restantes miembros 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: NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. EN CUANTO A LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.** Como claramente ha señalado la doctrina más autorizada,

*“ (...) 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 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).

En consecuencia con lo anterior, para que un acto administrativo decisorio sea legítimo, debe ser **perfecto**, es decir, debe tener una **validez indubitable** (véase a José Roberto DROMI, El Acto Administrativo, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1973, p. 49). La doctrina prevaleciente en esta materia, así como la misma inteligencia de los ordinales 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública (“LGAP”, en adelante), permiten deducir que la legalidad de un acto administrativo, es decir, su validez indubitable, está conformada y condicionada por dos grandes esferas: por la de su mérito u oportunidad –que no interesa para el caso de análisis–, y por la de sus requisitos o elementos, necesarios para garantizar su valor externo, no sólo de la buena gestión de la Administración, sino que también de la protección de los derechos e intereses de los particulares.

A sabiendas de que cualquier clasificación que se haga acaba siendo arbitraria, guiándose por lo establecido en la citada LGAP, puede sostenerse que tales elementos esenciales de los actos administrativos son fundamentalmente los siguientes: **1º**, la **competencia** (artículo 129); **2º**, la **voluntad** (artículo 130); **3º**, el **fin** (artículo 131); **4º**, el **contenido** (artículo 132) (éstos dos, el *fin* y el *contenido*, juntos se conocen también como “*Objeto*”); **5º**, el **motivo** (artículo 133); y **6º**, la



**escritura** (artículo 134) (conocido también como “Forma”), que una vez satisfechos de manera adecuada por la Administración, permiten el nacimiento de un acto *perfecto*, es decir, de uno en el que concurren simultáneamente las condiciones para su *validez* (conformidad con el ordenamiento jurídico vigente), y su *eficacia* (viabilidad para ejecutarse).

De manera correlativa, de lo anterior se sigue que si un acto administrativo no satisface, total o parcialmente, cualquiera de los citados elementos, adolecería de un *vicio*, esto es, de una imperfección o falla con la que se pretendió introducirlo al mundo del Derecho, en detrimento de su subsistencia jurídica y su virtual ejecución (véase Miguel S. MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, T. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot S.A., 3ª. Edición, 1988, p. 457). Entonces, se tiene que el acto puede resultar viciado por el DEFECTO o la AUSENCIA de alguno de sus elementos esenciales (artículo 158 de la LGAP), de forma tal que, según sea la gravedad del vicio, puede ser *anulable* o *nulo*, respectivamente, o incluso *inexistente*, como lo ha entrado a referir algún sector de la doctrina (véase DROMI, op.cit., p. 52).

Consecuentemente, para poder determinar la legalidad de un acto administrativo específico, habría que acudir al análisis de sus diversos elementos, verificando si resultan afectados por presuntos vicios.

Ahora bien, teniendo a la vista artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública, que regula el elemento de la *forma* propiamente dicha del acto administrativo, que a la letra dice:

***Artículo 134.-***

***1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias exijan forma diversa.***

***2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor.***

se entiende que en el supuesto en que no se hayan cumplido o se hayan realizado de manera irregular las formalidades esenciales requeridas para la formación o manifestación de voluntad,



existe un vicio de forma. Al hacer referencia a la forma, se entiende hacerlo también con respecto a las formalidades, porque la propia forma se descompone en formalidades.

*“En derecho administrativo se presume que todas las formalidades exigidas por la ley son esenciales. Si la forma es exigida por ley para la validez del acto, su falta traerá como consecuencia la inexistencia del mismo. Si la forma existe, pero está viciada, acarreará la invalidez del acto”.* (DIEZ (Manuel María), *“El Acto Administrativo”*, Tipográfica Editora Argentina, Segunda Edición, Buenos Aires, 1961, 412-413

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, aplicable en esa materia.

Este tema ya fue abordado con anterioridad por la jurisprudencia de este Tribunal, quedando establecido en el Voto No 120-2007 de las 13: 45 horas del 28 de marzo del 2007, las siguientes consideraciones:

***“Artículo 155. Requisitos de las sentencias.***

*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 contener otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido. Se formularán con los siguientes requisitos:*

- 1) Los nombres y calidades de las partes y sus apoderados, y el carácter con que litiguen.*
- 2) En párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra “resultando”, se consignará con claridad un resumen de las pretensiones y de la respuesta del demandado.*

*En el último “resultando”, se expresará si se han observado las prescripciones legales en la substanciación del proceso, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones*



*que se hubieren cometido, y si la sentencia se dicta dentro del plazo legal.*

*Las sentencias de segunda instancia deberán contener un extracto lacónico y preciso de las sentencias anteriores.*

*3) También en párrafos separados y debidamente numerados que comenzarán con la palabra “considerando”, se hará:*

*a) Un análisis de los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección, con expresión de la doctrina y los fundamentos legales correspondientes.*

*b) Un análisis sobre incidentes relativos a documentos cuya resolución deba hacerse en el fallo.*

*c) Un análisis sobre la confesión en rebeldía, cuando la parte no compareció a rendirla dentro del proceso.*

*ch) Una declaración concreta de los hechos que el tribunal tiene por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente.*

*d) Cuando los hubiere, una indicación de los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del proceso, que el tribunal considere probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba.*

*e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas pro las partes, de las excepciones opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que se consideren aplicables.*

*4) La parte dispositiva, que comenzará con las palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden:*

*a) Correcciones de defectos u omisiones de procedimiento.*

*b) Incidentes relativos a documentos.*

*c) Confesión en rebeldía.*

*ch) Excepciones.*

*d) Demanda y contrademanda, y en caso de que se acceda a todas o a algunas de las pretensiones de las partes, se hará indicación expresa de lo que se declare procedente.*

*e) Costas. ... ( ) “*

*Respecto de las formalidades del acto final, nos 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 (...)” [GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, op.cit., p. 553].*

*Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado jurista 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, así como el Catastro 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 ocursoales y diligencias o gestiones administrativas tramitadas por los distintos órganos del Registro Nacional. Así, pues, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Tribunal Registral Administrativo exigir a tales órganos el cumplimiento forzoso del artículo 155 de repetida cita, dicho numeral sí les 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.”*

Partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que la Dirección del 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 graves errores materiales y una técnica errónea.

En efecto, por una parte, la sección de los “**resultandos**” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el 1º, un resumen de lo pretendido por el interesado; el 2º, un resumen de lo



respondido por la parte contraria (si la 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. No obstante, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante veintidós enunciados, relaciona una pretensión administrativa y un íter procesal que no corresponde para nada al expediente, lo que evidencia un grave vicio de incongruencia entre lo que ahí se enuncia y lo que la parte considerativa analiza.

En lo que a esta sección de “*considerandos*” se refiere, se tiene establecido que la misma 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 proceso, 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 y leyes (y jurisprudencia, acota este Tribunal) que se consideran aplicables. No obstante, en la resolución de marras, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial **omitió** un pronunciamiento sobre hechos probados y no probados, y aunque en el caso concreto cabría aceptar que éstos no son de relevancia, por tratarse lo discutido de un tema de puro derecho, incorpora el análisis de resoluciones que no existen en el expediente e incluso analiza, en cierta parte de la resolución, lo peticionado como si fuera “una marca”, cuando lo solicitado fue la inscripción de una señal de publicidad.

La incongruencia resultante entre los “Resultandos” y “los Considerandos “de la resolución impugnada, que atenta contra la forma dispuesta legalmente para la validez del acto administrativo dictado, deviene además en una defectuosa motivación del mismo, en referencia a los hechos, como a las consideraciones que le sirven de fundamento (artículo 132. 1 y 136. 1.a) y 2 de la LGAP), lo que adicionalmente, a criterio de los suscritos juzgadores, lo hace



incurrir en otro vicio de nulidad absoluta.

Por las razones esgrimidas, con fundamento en las consideraciones expuestas, y citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, debe anularse todo lo resuelto a partir de la resolución dictada por la Dirección del Registro Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio del dos mil ocho. Por el modo en que se resuelve, no hace falta entrar a conocer acerca del recurso de apelación presentado por la empresa EMPACADORA TOLEDO S.A.

**Lic. Adolfo Durán Abarca**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**DESCRIPTORES**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Señal de publicidad comercial**

**NA. Señal de Propaganda**

**UP. Señales de Propaganda**

**TR. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.43.25**