

**Expediente N° 2007 0231-TRA-PI.**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “EXTRA DISEÑO”**

**Florida Ice and Farm Company S.A. y Productora La Florida S.A., apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial. (Exp. Origen N° 751-05)**

### ***VOTO N° 011 -2008***

**TRBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de enero del dos mil ocho.**

Recurso de apelación interpuesto por la señora **Nora Madrigal González**, mayor, secretaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos noventa y ochociento ochenta y cuatro, en calidad de gestora de negocios de la empresa **COMEXTRA S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en Blvd., Manuel Ávila Camacho 191, Oficina 103, Col. Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México, D.F., México, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, del doce de julio del dos mil siete.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de febrero de dos mil cinco, la señora Nora Madrigal González, en la calidad de gestora de negocios de la compañía **COMEXTRA, S.A. DE C.V.**, presenta solicitud de inscripción de la marca de servicios **“EXTRA” (DISEÑO)**, en clase 35 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO:** Que por escrito presentado el dos de mayo del dos mil cinco la señora Nora Madrigal González, ratificó todo lo actuado, sea, la presentación de la solicitud de la marca

mencionada, y adjuntó copia del testimonio de la escritura número doscientos cuarenta y nueve, en donde se sustituye a su favor el poder especial conferido por **COMEXTRA S.A. DE C. V.**, a Jorge Tristán Trelles para acreditar su personería.

**TERCERO:** Que por escrito presentado el ocho de noviembre del dos mil cinco el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **Productora la Florida, S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas en San José, cédulas de personas jurídica tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, presenta escrito de oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“EXTRA DISEÑO”** presentada por la empresa **COMEXTRA S.A. DE C.V.**

**CUARTO:** Que mediante resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del doce de julio del dos mil siete, dispuso: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas y citas de Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo Sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PRODUCTORA LAS FLORIDA, S.A. y Florida Ice and Farm, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **“EXTRA (diseño)”**, presentada por **COMEXTRA, S.A. DE C.V...**”.*

**QUINTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de agosto del dos mil siete, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución referida anteriormente.

**SEXTO:** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, del doce de setiembre del dos mil siete, resolvió admitir el recurso de apelación mencionado en líneas atrás.

**SÉTIMO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren 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 Durán Abarca, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución apelada, este Tribunal señala el siguiente con tal carácter: Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, es apoderado generalísimo sin límite de suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, ambas constituidas y existentes conforme a las leyes de la República de Costa Rica, domiciliadas en San José, cédulas de personas jurídica tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno. (Ver folios 25 y 26).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que existe con tal carácter, de importancia para resolución del presente asunto, el siguiente: **1)** Que Nora Madrigal González ostente la condición profesional de abogada (La prueba constante en el expediente demuestra que es secretaria).

**TERCERO: SOBRE EL FONDO. Planteamiento del Problema.** El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el

apoderado de FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.

Por su parte, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su escrito de apelación y expresión de agravios alega que la marca impugnada no tiene distintividad o fuerza diferenciadora para distinguir unos servicios de otros, siendo, que un servicio que se llama “extra” “superior al normal”, no le permite al consumidor realizar la elección de los servicios que desea adquirir, lo que induce a error o engaño al consumidor. Aduce, que el registro de la palabra EXTRA, pertenece al dominio público, pues al ser un vocablo usual, no se puede impedir que el público en general lo siga utilizando; agrega además, que la doctrina no admite el registro del adjetivo extraordinario. Señala, que en algunos países como Argentina, España, y en el Reglamento del Mercosur, la palabra Extra es una denominación descriptiva usual, de uso común, que pertenece al dominio público, particularmente en relación con la cerveza, en consecuencia ese término no puede ser apropiado ni monopolizado por ninguna persona a título de marca para proteger servicios de venta y comercialización de cervezas, en forma denominativa ni gráfica, lo prohíbe el artículo 7º, indicios c), d), g) y j) de la Ley de Marcas, porque desorienta a los consumidores, por lo que solicita se revoque la resolución apelada, y se declare con lugar la oposición, y se deniegue la inscripción de la marca impugnada.

**CUARTO: Análisis del problema: 1) Sobre la gestoría y procedencia de un gestor oficioso.** Dentro de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 8039, el artículo 82 determina en el tercer párrafo, la procedencia de la representación de un gestor oficioso al decir: “Artículo 82. ... *En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el interesado no aprueba lo hecho en su nombre*”. Correspondiendo observar dicho numeral en relación con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 286 del Código Procesal Civil, ya que en ambas normas se impone el deber del interesado de ratificar lo actuado por el gestor oficioso, dentro del plazo de

un mes si es costarricense, o dentro del plazo de tres meses si fuere extranjero, en ambos casos, a partir de la presentación de la solicitud, de lo contrario la misma, se tendrá por no presentada.

Este Tribunal mediante el Voto No 211- 2006 de las diez horas del diecisiete de julio del dos mil seis, desarrolló con amplitud lo referente a la procedencia de la gestoría procesal y los presupuestos que la regulan, señalando en esa oportunidad que “La gestoría procesal constituye la manifestación en el derecho adjetivo del instituto de la gestión de negocios, la cual es concebida por nuestra doctrina y la legislación positiva como un cuasicontrato, que ha sido definido como *“la relación jurídica nacida de ciertos hechos lícitos y voluntarios del hombre, que independientemente de todo convenio, producen obligaciones sea a cargo de una persona, sea recíprocamente a cargo de las partes interesadas.”* “El nombre de *“cuasicontrato”* es debido a la semejanza que suele haber entre estas formas jurídicas y ciertos contratos” (BRENES CÓRDOBA (Alberto), *“Tratado de los Contratos”*, Editorial Juricentro, 5ª Edición, San José, 1998, p. 105 ). En efecto, grandes semejanzas tiene la gestión de negocios con el mandato, sin embargo, los efectos de uno u otro son distintos, lo que no permite su identificación.

*“La gestión de negocios, explica Cabanellas, en el Derecho Romano se definió como un cuasicontrato “en que una persona toma por sí misma, a su cargo, el cuidado o dirección de los negocios de un ausente, sin haber recibido poderes de él, e incluso sin su consentimiento; lo cual le obliga a dar cuenta de su administración, pero con derecho a exigir los gastos legítimos realizados”, Explica además que “ El gestor oficioso tiende ante todo a evitar males o perjuicios, antes que a emprender negocios que el titular no practicaba. Unas veces puede tratarse de un acto aislado; con más frecuencia se está ante una situación duradera, ante la lejanía, la ausencia ignorada o el impedimento de aquel de cuyas cosas se cuida.”* (CABANELLAS (Guillermo), *“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”*, Tomo IV, Editorial Heliasta, 27ª Edición, Argentina, 2001, 174 p.)

De lo expuesto se infiere, que en la figura de la gestión de negocios, subyace un elemento objetivo, cuál es una situación de emergencia que justifica la intromisión de un tercero en el

patrimonio de otro o en su círculo familiar, por mera benevolencia, para evitarle un daño o perjuicio.

Nuestro Código Civil, si bien tutela esta figura en sus artículos 1044 y 1295 y siguientes, no la llega a definir, sin embargo, admitida que fue por el derecho procesal, ha merecido mayor puntualización los presupuestos que condicionan su procedencia, expresando al respecto el artículo 286 del Código Procesal Civil: *“Es permitido entablar demandas como gestor de un tercero, siempre que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio; y a condición de rendir garantía de resultas, (...) En el caso de que el dueño no se apersona en los autos, y con ello apruebe expresamente la gestoría dentro del plazo dicho, o de que la desapruebe, en todo o en parte, el gestor será condenado al pago de las costas personales y procesales, y de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado al litigante contrario. Además, se tendrá por absolutamente nulo lo practicado a su instancia, aun (sic) cuando se trate de procesos no contenciosos.”* (La negrilla no es del original).

El Derecho Marcario, como una regla de excepción, ha adoptado la gestoría procesal y en este sentido, el artículo 82 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en el tercer párrafo la procedencia de la representación de un gestor oficioso. Esta disposición está íntimamente relacionada con los artículos 9 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el citado artículo 286 del Código Procesal Civil. Dispone el primero de estos numerales:

*“Gestor. Cuando se admita la actuación de un gestor oficioso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley y 286 del Código Procesal Civil, el interesado deberá ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, de lo contrario ésta se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación...”*

De la normativa transcrita es posible deducir los presupuestos que la ley reguló para que la gestoría procesal sea procedente dentro del procedimiento de inscripción de una marca:

- 1- Situación de gravedad y urgencia, es decir que de la inacción hubiere de resultarle perjuicios evidentes al dueño del negocio.
- 2- Calificación expresa por parte del Registrador de la Propiedad Industrial sobre la admisibilidad de la representación mediante gestor oficioso.
- 3- El gestor tiene que reunir la condición profesional de ser abogado, debiendo entenderse que lógicamente debe estar debidamente habilitado al efecto.
- 4- Debe rendir garantía a efectos de responder por los resultados del asunto.
- 5- El representado debe ratificar lo actuado dentro del plazo de un mes si es costarricense, o dentro del plazo de los tres meses, si fuere extranjero, en ambos casos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Debe tenerse presente que, como principio general, en el momento y en cualesquiera circunstancias en que una persona emprenda la gestión de negocios ajenos, la ratificación del dueño del negocio equivale a un mandato expreso, y lo somete para con el gestor a las obligaciones del mandante. Este Tribunal, mediante el Voto No 140-2006 de las diez horas del quince de junio del dos mil seis, al respecto señaló las notas características de la ratificación, declarando que la misma es concebida como:

*“La aprobación de un acto ajeno relativo a cosas o derechos propios. (...) Como notas típicas de la ratificación se encuentran: a) ha de referirse a un acto jurídico existente; b) ha de recaer sobre un acto jurídico susceptible de ser completado o purificado de algún vicio o defecto; c) implica una declaración espontánea de voluntad; (...) d) supone una renuncia a invalidar el acto ratificado o a mantener ajeno al mismo; e) entraña intervención a posteriori; f) tiene para el autor todas las consecuencias del acto perfecto en su origen y en que hubiera participado; g) ha de ser total, porque en otro caso invalida en parte el acto precedente...”*. (Guillermo

Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, año 2001, Tomo VII pág. 15)

6- Por ser un remedio legal excepcional para intervenir en nombre de un tercero, la actuación de un gestor oficioso se circunscribe a las solicitudes iniciales que se presenten al Registro de la Propiedad Industrial, dado que lo normal dentro del procedimiento administrativo es que luego intervenga el mandatario formalmente designado, ratificando la pretensión administrativa defendida por el primero. Acreditada esta representación y verificada la ratificación no es procedente la intervención de nuevos gestores procesales.

7- Si se omitiere el requisito de la ratificación dentro del plazo previsto legalmente, como sanción se tendrá por no presentada la solicitud de que se trate y se perderá el derecho de prelación en el caso de una solicitud inicial de registro.”

**QUINTO: LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA SOLICITANTE.** En su escrito de solicitud de registro de marca de servicio “EXTRA” (DISEÑO), en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la señora Nora Madrigal González, indicó que se presentaba en su calidad de gestora de negocios de la empresa COMEXTRA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Posteriormente, la señora Madrigal González, actuando como apoderada especial de la empresa referida, y por escrito presentado el dos de mayo de dos mil cinco, indica que aporta poder que acredita su personería y ratifica en todos sus extremos la solicitud presentada.

Para el caso que nos ocupa, resulta importante resaltar, que la señora Madrigal González, si bien cumplió con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 82 de la Ley de Marcas y 9 del Reglamento de la Ley de Marcas, en el sentido, de que presentó dentro del plazo de los tres meses prescritos en dichos numerales, la ratificación de la actuación como gestora, no obstante, la sustitución de poder presentada por la señora Madrigal González como apoderada especial de la empresa mencionada (Ver folio 12) a juicio de este Tribunal no cumple con uno de los requisitos

impuestos por el párrafo tercero del artículo 84 del Código Notarial, cual es la de indicar el funcionario que otorgó el poder original al licenciado Jorge Tristán Trelles, lo que implica, que el poder fue presentado defectuoso, y por ende se debe rechazar la gestión y atenerse a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Marcas:

*“(...) se tendrá por no presentada y, en el caso de tratarse de una solicitud inicial de registro, perderá el derecho de prelación.”*

Sobre este particular este Tribunal, en el voto N° 154-2006 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de junio de dos mil seis, ya se había pronunciado en el sentido de que:

“... conforme al principio de legalidad registral (artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción citada), debe exigirse a los testimonios de escritura que se presentan a los Registros para acreditar la vigencia de las personerías con que se actúa, al momento de solicitar una marca, únicamente los requerimientos que advierte el párrafo segundo del artículo 84 del Código notarial, todo con vista del documento que contenga el poder original, sea para sustituir el mismo o para actuar directamente, a saber:

- a) **Funcionario** ante el cual se tramitó el poder originario (**o en su defecto manifestación notarial** de que el poder con que se actúa está debidamente **legalizado** de conformidad con las leyes del Servicio Consular, pues aquí el trámite de legalización subsume el requisito del funcionario, por lo que no es necesario prevenirlo en caso de que no se indique)
- b) **Fecha** a partir de la cual tiene efectos el poder originario
- c) Verificación de que el poder originario fue **depositado** -por parte del Notario- en su **archivo de referencias**. (art. 47 Código Notarial)

La calificación registral, en lo que se refiere a las representaciones (Art. 84 Código Notarial y 27 de la Ley Sobre Inscripción citado), se realiza dentro de un marco que se restringe al contenido

mismo del documento, el cual goza de fe pública conforme lo estipula el artículo 31 del Código Notarial, que en lo conducente reza:

*“ ...En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del Notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él”.*

De lo expuesto, se desprende, que a pesar de haberse presentado la ratificación en el plazo de los tres meses indicados por el numeral 82 y 9 citados, en el caso bajo estudio, por tratarse de una empresa extranjera, tenemos, que la sustitución de poder visible a folio doce del expediente, se encuentra defectuosa, ya que se omitió indicar el funcionario ante quien se otorgó el poder originario, siendo, que dicho requisito debió señalarse, pues, es una formalidad exigida por el artículo 84 del Código Notarial, a los poderes con que se solicita una inscripción, de tal forma que la sustitución de poder presentado por la señora Nora Madrigal González está defectuosa, por lo que carece de **legitimatío ad processum** para actuar en representación de la empresa referida en líneas atrás. No obstante, lo anterior, es importante señalar, que conforme al párrafo tercero del numeral 82 de la Ley de Marcas, quien ejerza la condición de gestor oficioso debe ser abogado, sin embargo, de los autos se determina que la señora Nora Madrigal González carecía del requisito de ser abogada pues, como puede constatarse a folios uno, tres y doce del expediente, la señora Madrigal González es secretaria.

**SEXTO: Lo que debe resolverse.** Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales expuestas, por mayoría se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E, Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del doce de julio del dos mil siete, la cual debe revocarse, pero no por las razones esgrimidas por el recurrente, sino por las ya indicadas por la mayoría de este Tribunal.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales expuestas, por mayoría se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E, Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero setecientos ochenta y cuatro y tres-ciento uno-trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, del doce de julio del dos mil siete, la cual debe revocarse, pero no por las razones esgrimidas por el recurrente, sino por las ya indicadas por la mayoría de este Tribunal. 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. **NOTIFIQUESE.**

*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 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:

*“TV.- (...) 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 los 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, correspondería 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 inscripción de la marca

TNR. 00.04.29