



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0179-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “BOTRAN VIP LEMON (Diseño)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 641-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

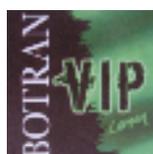
VOTO N° 029-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-000784, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-306901, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diez minutos del veintisiete de abril de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2005, el Licenciado **Adrián Obando Agüero**, en representación de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:





... en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*Cervezas, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas*”.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2005, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con diez minutos del veintisiete de abril de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la 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 LA FLORIDA, S.A. Y FLORIDA ICE AND FARM S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BOTRAN VIP LEMON (diseño)**”, presentada por **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.** Comuníquese esta resolución a los interesados (...) **NOTIFÍQUESE.**” (Las negritas son del original).*

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de junio de 2007, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por las razones que expuso en esa oportunidad, interpuso Recurso de Apelación, y luego no expresó agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho. Y

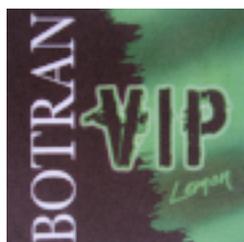
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Mediante resolución dictada por este Tribunal a las 14:15 horas del 2 de noviembre de 2007, se solicitó con el carácter de prueba para mejor proveer la prueba documental visible a folios del 236 al 238 del expediente, la cual fue tomada en consideración en esta resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**BOTRAN VIP LEMON (Diseño)**”, bajo el registro número **155765**, perteneciente a la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.**, vigente desde el 16 de enero de 2006 hasta el 16 de enero de 2016, para distinguir y proteger productos de la **Clase 33** del nomenclátor internacional (folios del 236 al 238 del expediente).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. A-) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que el representante de la sociedad **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



... en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir cervezas, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer



bebidas, y que el representante de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.** y **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.** se opuso formalmente a esa solicitud, alegando, básicamente, que la inclusión de la palabra “VIP” en la marca propuesta, debido a su carácter descriptivo y su imposibilidad de apropiación registral, invalidaba a esa marca para ser inscrita.

Como en la resolución impugnada el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada, el representante de las sociedades opositoras interpuso Recurso de Apelación, reiterando, en esa oportunidad, los mismos razonamientos que expuso al oponerse. Entonces, aunque el apelante no expuso agravios ante esta Instancia, por el control de legalidad que le compete ejercer a este Tribunal respecto de las resoluciones finales que dictan los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, corresponde que este Órgano de alzada entre a analizar si el asunto bajo su conocimiento se encuentra resuelto conforme a Derecho por el Registro de la Propiedad Industrial.

B-) ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), una marca es: “...*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 frente a los de su misma especie o clase*”.

Se recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para ser registrables: su aptitud distintiva, que se manifiesta en la aptitud que ha de tener el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique. Ahora bien, este Tribunal en resoluciones anteriores sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. Siguiendo ahora esa



misma línea, para lo que interesa en esta oportunidad y en abono de la tesis sostenida por el representante de las empresas opositoras, debe recordarse que el literal d) del artículo 7° de la Ley de la materia, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “*Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos ...*” (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63).

Partiendo de lo anterior, si en concreto resulta que de la marca propuesta:



...lo que ha sido cuestionado por las opositoras es la inclusión en ese signo de la palabra “VIP”, no puede soslayar este Tribunal que de acuerdo con la 22ª edición (octubre de 2001) del Diccionario de la Lengua Española, ese vocablo ya admitido por la Real Academia Española, proviene del inglés “vip”, acrónimo de “*very important person*”, esto es, “*persona muy importante*”, y significa “**Persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante**”.

De igual manera, tampoco puede este Tribunal ignorar lo que la Real Academia Española consignó en la entrada de la palabra “vip” del Diccionario Panhispánico de Dudas (1ª edición de octubre de 2005):

“**vip**. Voz tomada del inglés *vip* —v[ery] i[mportant] p[erson]—, que se usa, como sustantivo común en cuanto al género (*el/la vip*; → [GÉNERO²](#),



[1a](#) y [3j](#)), con el sentido de ‘persona socialmente relevante que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos’; como adjetivo significa ‘de los vips’. Su plural es *vips* (→ [PLURAL](#), [1h](#)): «*Es fácil [...] verla con su madre entre los vips que pueblan las gradas*» (Telva [Esp.] 1.98); «*Salones vips para el aeropuerto*» (Abc [Par.] 31.10.00). Debe evitarse su escritura con mayúsculas, habitual en inglés por su condición original de sigla. Aunque es anglicismo admisible, se recomienda usar con preferencia, para el sustantivo, la voz española tradicional *personalidad*: «*La Policía tuvo que emplearse a fondo para que el numeroso público respetara el cordón que protegía a las personalidades*» (Mundo [Esp.] 20.2.96).”

De lo expuesto, válido es concluir que el signo propuesto, por contener el citado vocablo, y ser éste su parte nuclear por ser parte fundamental de su elemento denominativo y estar centrado en el diseño de la marca (por lo que es hacia donde se enfocaría, necesariamente, la atención de sus espectadores), se constituye en un signo que sin duda alguna califica y describe los productos que pretende distinguir, al dar a entender o dar por supuesto que tendría como destinatarios a quienes se les endilga ser personalidades “**vip**”, esto es, personas con relevancia social, con lo cual la empresa solicitante pretende obtener, desde luego, alguna primacía o ventaja sobre los productos similares de quienes resulten ser sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, otrora superior jerárquico impropio del Registro de la Propiedad Industrial, estableció en su jurisprudencia el rechazo al registro de un signo que resulte ser calificativo, señalando, por ejemplo:

“La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d, impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUM -DISEÑO- (Optimo, bueno, excelente) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero de 2001).

En este caso, al ser el signo propuesto, calificativo de los productos que pretende distinguir, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, aquella



característica esencial –como ya se expresó– que debe ostentar un signo, pues su función es la de “... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...*” (Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001. En igual sentido, el Voto N° 181-2006, dictado por este Tribunal a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006).

C-) IMPROCEDENCIA DE LOS ALEGATOS DE LA SOLICITANTE. En defensa de la resolución apelada y, por consiguiente, de la autorización de la inscripción de la marca que propuso, el representante de la empresa solicitante señaló que ese signo posee todos los elementos necesarios para constituirse como marca; que la prohibición a la que se refiere el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas, se refiere a las hipótesis en las que el elemento cuestionado es el único en el que consiste la marca que se haya propuesto, por lo que éste no sería el caso de la marca propuesta por su representada; y que en todo caso esa marca ya se encontraba inscrita en varios países de América Central, y que incluso lo está en Costa Rica para otra clase del nomenclátor internacional, por lo que la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A.** ya tendría el derecho marcario a pretender la inscripción de ese signo para la marca propuesta en primera instancia.

Sin embargo, a pesar de que son respetables tales argumentaciones, lo cierto es que este Tribunal estima que por lo razonado en el Considerando precedente, y sin necesidad de más abundamiento, fácil es colegir que todas y cada una de ellas resultan improcedentes, por lo que deben ser rechazadas por este Tribunal. La marca puesta a examen se trata de un signo descriptivo, por ser calificativo de los productos que se protegerían, debiendo ser subrayado que en el estado normativo actual del bloque de legalidad aplicable a esta materia, no es cierto que la inscripción previa de un signo distintivo da derecho a su titular para forzar la inscripción –a su libre antojo– de ese mismo signo para otras clases del nomenclátor internacional. Sobre el particular, nótese que ni en el Capítulo IV de la Ley de Marcas (que regula los derechos resultantes de la inscripción marcario), ni en ninguna otra parte de ese cuerpo legal, el legislador extendió los efectos de la inscripción que pretendió darle el personero de la solicitante.



QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de la mayoría de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, “**BOTRAN VIP LEMON (Diseño)**”, resulta ser calificativo y descriptivo de los productos que pretende distinguir, lo que cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir los productos que protegería de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que con fundamento en el artículo 7° inciso d) de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A.**, y **PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diez minutos del veintisiete de abril de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos, para disponer que se acoge la oposición formulada por las citadas empresas, declarándose sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BOTRAN VIP LEMON (Diseño)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, S.A.**

SEXTO. 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, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, por mayoría se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con diez minutos del veintisiete de abril de dos mil siete, la cual se revoca en todos sus extremos. Se declara con lugar la oposición presentada por las empresas **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA** y **PRODUCTORA LA FLORIDA, SOCIEDAD**



ANÓNIMA, respecto de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BOTRAN VIP LEMON (Diseño)**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se rechaza. Se da por agotada la vía administrativa. 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 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 marcaría–, **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



finally that recommends the cited Spanish author, is, in its essence, not only similar to the one that is established in the cited numeral **155** of the Civil Procedure Code applicable in the judicial seat (but that is not strange to the registry matter, for the reference that makes to the same the article **28** of the Law on Registration of Documents in the Public Register), but to the one that since much time ago is treated of reproducing or maintaining in the administrative seat of Costa Rica, including the Registers that conform to the National Register.

From this it follows, then, that the rule proposed in that article **155** can be applied –and in fact it occurs– in the case of the “form”, content, or redaction, of the final acts that are issued on occasion of any administrative procedures processed in the Register of Industrial Property. For that, although it is clear that within the sphere of its competence it would escape the attributions of this Judge exigir the compulsory fulfillment of article **155** of the repeated citation, 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, ritualism that is not lacking in the case of the interlocutory resolutions, provided that these are found, as they should be, when they correspond, sufficiently motivated.

Under that thesis, it is held that the section of the “**resultandos**” must contain (as a rule) at least three aspects: the **1º**, a summary of what is sought by the applicant; the **2º**, a summary of what is responded to by the contrary (if any); and the **3º**, a statement regarding whether the legal prescriptions were observed in the processing of the file, with indication, in its case, of the defects or omissions that were committed or that need to be corrected. The section of the “**considerandos**” must contain, as a minimum, a pronouncement: **1º**, on the defects or omissions of procedural nature that merit correction (if the case); **2º**, on the facts that will be proven, with citation of the elements of proof that demonstrate them and of the folios of the file; **3º**, on the facts alleged by the parties, of influence on the decision of the procedure, that are considered not proven, with expression of the reasons that have for them the lack of proof when one of them is highlighted; and **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



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74